

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 27. November 1990 T 89/90 - 3.5.2\***  
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Persson  
Mitglieder: A.G. Hagenbucher  
W.P. Riewald

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: Sprecher & Schuh AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
1) Siemens AG  
2) Asea Brown Boveri AG

**Stichwort: Ringkernstromwandler/ SPRECHER & SCHUH**

**Artikel: 102 (3), 106 (3) EPÜ**

**Regel: 58 (4), (5) EPÜ**

**Schlagwort: "Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung eines Patents in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ (nicht zu beanstanden)"**

*Leitsatz*

*Die ständige Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, ist weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 063 636 (Anmeldenummer 81 105 435.2).

II. Gegen die Patenterteilung haben Siemens AG und Asea Brown Boveri AG wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des Patentgegenstandes Einsprüche eingelegt.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 26. Januar 1989 wurde von der Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patentes auf der Grundlage der dabei neu eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 in Aussicht genommen.

IV. In einer amtlichen Mitteilung gemäß Regel 58 (4) wurde den Parteien mitgeteilt, in welcher Fassung die Einspruchsabteilung das europäische Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigte.

V. In der Eingabe vom 13. März 1989 hat die Einsprechende Siemens erklärt,

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 27 November 1990 T 89/90 - 3.5.2\***  
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: E. Persson  
Members: A.G. Hagenbucher  
W.P. Riewald

**Patent proprietor/Respondent: Sprecher & Schuh AG**

**Opponent/Appellant:**  
(1) Siemens AG  
(2) Asea Brown Boveri AG

**Headword: Toroidal transformer/ SPRECHER & SCHUH**

**Article: 102(3), 106(3) EPC**

**Rule: 58(4), (5) EPC**

**Keyword: "Interlocutory decision under Article 106(3) EPC to maintain a patent as amended pursuant to Article 102(3) EPC (acceptable)"**

*Headnote*

*The EPO's established practice of delivering appealable interlocutory decisions under Article 106(3) EPC to maintain a patent as amended is both formally and substantively acceptable.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The respondents are proprietors of European patent No. 0 063 636 (application No. 81 105 435.2).

II. Siemens AG and Asea Brown Boveri AG opposed the grant of this patent on the grounds that its subject-matter lacked novelty and inventive step

III. During oral proceedings on 26 January 1989 the Opposition Division indicated its intention of maintaining the patent on the basis of amended Claims 1-3.

IV. In an official communication under Rule 58(4) EPC the Opposition Division informed the parties of the text in which it intended to maintain the European patent.

V. In their submission dated 13 March 1989 the opponents Siemens

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 27 novembre 1990 T 89/90 - 3.5.2\***  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Persson  
Membres: A.G. Hagenbucher  
W.P. Riewald

**Titulaire du brevet/intimé: Sprecher & Schuh AG**

**Opposant/requérant:**  
1) Siemens AG,  
2) Asea Brown Boveri AG

**Référence: Transformateur à noyau annulaire/SPRECHER & SCHUH**

**Article: 102(3), 106(3) CBE**

**Règle: 58(4), (5) CBE**

**Mot-clé: "Décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE en cas de maintien d'un brevet tel qu'il a été modifié, en application de l'article 102(3) CBE (non critiquable)"**

*Sommaire*

*Aucune objection, tant du point de vue formel que sur le fond, ne peut être soulevée à l'encontre de la pratique permanente de l'OEB, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours au sens de l'article 106(3) CBE, en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 063 636 (n° de dépôt 81 105 435.2).

II. Siemens AG et Asea Brown Boveri AG ont fait opposition à ce brevet au motif que son objet était dépourvu de nouveauté et d'activité inventive

III. Au cours de la procédure orale du 26 janvier 1989, la division d'opposition a envisagé le maintien du brevet européen sur la base des nouvelles revendications 1 à 3 déposées à cette occasion.

IV. Par une notification officielle conforme à la règle 58(4) CBE, les parties ont été informées du texte dans lequel la division d'opposition avait l'intention de maintenir le brevet européen.

V. Dans sa lettre du 13 mars 1989, l'opposant Siemens a fait savoir qu'il

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

daß sie gegen die Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Einwände nicht habe. Sie wies aber ausdrücklich darauf hin, daß sie den Widerruf des Patentes wegen fehlender Neuheit bzw. fehlender "Erfindungshöhe" im Hinblick auf den entgegengesetzten Stand der Technik für geboten halte.

VI. In der Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ vom 28 November 1989 wurden von der Einspruchsabteilung die Ausführungen der Firma Siemens in der Eingabe vom 13. März 1989 als Wiederholung des Antrages auf Widerruf gewertet. Sie hat unter Angabe von Gründen festgestellt, daß unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. In der Entscheidung wurde die gesonderte Beschwerde zugelassen (Artikel 106 (3) EPÜ).

VII. Gegen diese Entscheidung hat Siemens AG Beschwerde erhoben. Die Einsprechende Asea Brown Boveri AG hat keine Beschwerde eingelegt und hat sich am Beschwerdeverfahren auch nicht beteiligt.

VIII. Am 27. November 1990 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt, wobei zunächst die von der Beschwerdeführerin (Siemens AG) in den Vordergrund gestellte Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung vom 28. November 1989 erörtert wurde. Danach wurde die sachliche Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents behandelt.

IX. Hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung beantragte die Beschwerdeführerin, diese Entscheidung als unzulässig zu erkennen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, hilfsweise die Angelegenheit der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

X. Die von der Beschwerdeführerin zur Stützung dieser Anträge vorgebrachten Argumente können wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Die Fassung des Absatzes 3 des Artikels 102 EPÜ entspräche sehr stark den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und stelle darauf ab, daß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließe, wenn unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügten. Es sei deshalb davon auszugehen, daß auch hier dem Sinne des EPÜ nach unter dem Beschluß eine Endentscheidung gemeint sei, die allerdings an die Erfüllung der Voraussetzungen von Artikel 102 (3), Buchsta-

expressed no objections to this text, while at the same time making clear their view that, in the light of the state of the art described in the citations, the patent should be revoked on the grounds of lack of novelty or "level of invention".

VI. In its interlocutory decision of 28 November 1989 pursuant to Article 106(3) EPC, the Opposition Division held the arguments put forward by Siemens in their submission of 13 March 1989 to be a repetition of their request for revocation. Citing its reasons it stated that, in view of the amendments made by the patent proprietors during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it related met the requirements of the EPC. The decision allowed a separate appeal (Article 106(3) EPC).

VII. Siemens AG filed an appeal against this decision. The opponents Asea Brown Boveri AG did not, nor did they take part in the appeal procedure.

VIII. Oral proceedings were held before the Board of Appeal on 27 November 1990. They began with the question, raised by the appellants (Siemens AG), of the admissibility of the interlocutory decision of 28 November 1989, and went on to consider the substantive issue of the disputed patent's patentability.

IX. The appellants requested that the interlocutory decision be declared inadmissible and that reimbursement of the appeal fees be ordered, or alternatively that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal.

X. The appellants' arguments in support of these requests can be summarised as follows:

1. The wording of paragraph 3 of Article 102 EPC was very similar to that of paragraphs 1 and 2. Paragraph 3 stated that the Opposition Division would decide to maintain a patent as amended if, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it related met the requirements of the EPC. It might therefore be assumed that the decision referred to in this paragraph was also intended as a final decision within the meaning of the EPC, provided the requirements of Article 102(3)(a) and (b) EPC were met. It followed that Article 102(3) EPC left no room for an interlocutory decision,

n'avait pas d'objections à l'encontre du texte dans lequel le brevet européen devait être maintenu. Mais il a fait expressément remarquer qu'il jugeait nécessaire la révocation du brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard à l'état de la technique citée.

VI. Dans sa décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE, rendue le 28 novembre 1989, la division d'opposition a considéré que les observations faites par la société Siemens dans sa lettre du 13 mars 1989 constituaient une nouvelle requête en révocation. Elle a constaté, en indiquant ses motifs, que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfaisaient aux conditions de la CBE. Ladite décision prévoit un recours indépendant (article 106(3) CBE).

VII. Siemens AG a formé un recours contre cette décision. L'opposant Asea Brown Boveri AG n'a formé aucun recours et n'a pas été partie à la procédure de recours.

VIII. Au cours de la procédure orale, qui s'est tenue devant la Chambre de recours le 27 novembre 1990, le débat a tout d'abord porté sur la question de la recevabilité de la décision intermédiaire du 28 novembre 1989, posée par le requérant (Siemens AG). La question quant au fond, c'est-à-dire celle de la brevetabilité du brevet en litige, a ensuite été discutée.

IX. Concernant la question de la recevabilité de la décision intermédiaire, le requérant a demandé que cette décision soit reconnue irrecevable, que le remboursement de la taxe de recours soit ordonné et, à titre subsidiaire, que la Grande Chambre de recours soit saisie de cette affaire.

X. Les arguments avancés par le requérant à l'appui de ces requêtes peuvent être résumés comme suit:

1. Le texte du paragraphe 3 de l'article 102 CBE correspond dans une très large mesure à celui des paragraphes 1 et 2 dudit article, et vise à ce que la division d'opposition décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié si, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Il faut donc admettre que, dans la présente affaire également, la décision doit être entendue au sens de la CBE, comme une décision finale, liée toutefois à l'observation des conditions de l'article 102(3)a) et b) CBE. Par conséquent, l'article 102(3) CBE ne fait pas

ben a und b EPÜ geknüpft sei. Artikel 102 (3) EPÜ ließe daher keinen Raum für eine Zwischenentscheidung, sondern verlange wie in den vorangehenden Absätzen 1 und 2 eine Endentscheidung.

2. Die Feststellung gemäß der angegriffenen Zwischenentscheidung, daß das Patent (in geändertem Umfang) und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genüge, zeige deutlich, daß - bis auf die formalen Voraussetzungen nach Artikel 102 (3), Buchstaben a und b EPÜ - die Angelegenheit zur Endentscheidung reif gewesen wäre.

3. Das EPÜ nähme es bewußt in Kauf, daß ein Beschluß (Endentscheidung) über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang erst dann erfolgen sollte, wenn der Patentinhaber sich mit der geänderten Fassung einverstanden erklärt und die Druckkostengebühr für eine neue Patentschrift entrichtet habe, mit der Folge für den Patentinhaber, daß im Rahmen eines sich an das Einspruchsverfahren anschließenden Beschwerdeverfahrens womöglich für eine weitere neue europäische Patentschrift nochmals Druckkostengebühren zu zahlen seien.

4. Bei dem nunmehr seitens des EPA praktizierten Ablauf des Einspruchsverfahrens (d.h. Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ zu erlassen) würde der Einsprechende schlechter gestellt, als dies im EPÜ vorgesehen sei. So sei der Einsprechende - um weiter am Verfahren beteiligt zu sein - verpflichtet, unter Zahlung der Beschwerdegebühr auf die Zwischenentscheidung eine Beschwerde auszuarbeiten und einzureichen. Dies führe zu einem hohen Aufwand seitens des Einsprechenden bei einem Stand des Verfahrens, bei dem dies nach dem Wortlaut des EPÜ nicht vorgesehen sei. Dabei sei bei diesem Stand des Verfahrens nicht sicher, ob dieser Aufwand bei EPÜ-konformer Durchführung des Einspruchsverfahrens überhaupt notwendig sei, weil womöglich das Patent später allein deshalb widerrufen würde, weil seitens des Patentinhabers die Druckkostengebühr nicht entrichtet worden sei.

5. In diesem spezifischen Fall müsse man auch daran denken, daß die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ (EPA-Form 2325.4.03.88) vom 24. Februar 1989 den ausdrücklichen Hinweis enthalte, daß dann, wenn der Einsprechende keine Einwendungen gegen die Fassung erhebe, in der das Patent aufrechterhalten werden solle, die Anforderung an den Patentinhaber gemäß Regel 58 (5) EPÜ (d.h. die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen) ergehe. Auf diese Mitteilung hin habe die Beschwerdeführerin in der Eingabe vom 13. März

but required a final decision in the same way as paragraphs 1 and 2.

2. The contested interlocutory decision to the effect that the patent (as amended) and the invention to which it related met the requirements of the EPC clearly showed that, apart from the formal requirements of Article 102(3)(a) and (b) EPC, the matter had been ripe for a final decision.

3. It was understood within the terms of the EPC that a (final) decision to maintain a patent as amended should only be delivered once the patent proprietors had approved the amended text and paid the fee for the printing of a new specification. For the patent proprietors, this meant that if opposition led to appeal proceedings, they might be required to pay further fees for the printing of another new specification.

4. The EPO's current practice in opposition proceedings of delivering an interlocutory decision within the meaning of Article 106(3) EPC affected opponents more adversely than envisaged in the EPC. In order to remain involved in the proceedings, opponents were obliged to pay the appeal fee and to prepare and submit an appeal against the interlocutory decision. This entailed considerable effort at a stage in the proceedings at which the wording of the EPC envisaged no such thing. Nor was it certain at this stage whether the effort involved in conducting the opposition in accordance with the EPC was necessary, bearing in mind that the patent could later be revoked simply because the patent proprietors had not paid the printing fee.

5. In this particular case it also had to be remembered that the communication pursuant to Rule 58(4) EPC (EPO Form 2325.4.03.88), sent on 24 February 1989, specifically stated that, if the opponents expressed no objections to the text in which it was intended to maintain the patent, the patent proprietors would be requested under Rule 58(5) EPC to pay the printing fee and file a translation of any amended claims. In reply to this communication the appellants informed the EPO in their submission dated 13 March 1989 that they had no objections to the text in which it was intended to maintain

de place à une décision intermédiaire: il requiert au contraire, comme dans les paragraphes 1 et 2 précédents, une décision finale.

2. La constatation, selon la décision intermédiaire attaquée, que le brevet (tel qu'il a été modifié) et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE, montre clairement que - exception faite des questions de forme visées à l'article 102(3) a) et b) CBE - l'affaire en était arrivée au point où elle pouvait faire l'objet d'une décision finale.

3. La CBE s'accommode à dessein de ce qu'une décision (décision finale) relative au maintien du brevet tel qu'il a été modifié ne doit être rendue que lorsque le titulaire du brevet s'est déclaré d'accord sur le texte modifié et qu'il a acquitté la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet, avec comme conséquence pour le titulaire qu'il devra éventuellement payer, dans le cadre d'une procédure de recours consécutive à la procédure d'opposition, des taxes d'impression d'un autre nouveau fascicule du brevet européen.

4. La procédure d'opposition désormais pratiquée à l'OEB (consistant à rendre des décisions intermédiaires au sens de l'article 106(3) CBE) place l'opposant dans une situation plus difficile que ne le prévoit la CBE. L'opposant est ainsi tenu - pour continuer à être partie à la procédure - de préparer et former un recours contre la décision intermédiaire et d'acquitter la taxe de recours, ce qui lui cause beaucoup de travail à un stade de la procédure pour lequel le texte de la CBE n'en prévoit pas. Or, il n'est pas sûr, à ce stade, que ce travail soit vraiment nécessaire si la procédure d'opposition est menée conformément à la CBE, puisque le brevet sera peut-être révoqué par la suite, uniquement parce que le titulaire du brevet n'aura pas acquitté la taxe d'impression.

5. En l'espèce, il ne faut pas oublier non plus que la notification du 24 février 1989, établie conformément à la règle 58(4) CBE (OEB Form 2325.4.03.88), stipule que si l'opposant n'émet aucune objection quant au texte dans lequel le brevet doit être maintenu, la notification visée à la règle 58(5) CBE (c'est-à-dire l'invitation faite au titulaire du brevet d'acquitter la taxe d'impression et de produire une traduction des revendications modifiées) est envoyée. C'est à la suite de cette notification que la requérante a indiqué à l'OEB, dans sa lettre du 13 mars 1989, qu'elle n'émettait aucune objection

1989 dem EPA mitgeteilt, daß sie gegen die Fassung, in der das Streitpatent aufrechterhalten werden sollte, keine Einwände habe. Es sei somit ein Verstoß gegen das Prinzip von Treu und Glauben, wenn anstelle der in Regel 58 (5) EPÜ vorgesehenen Aufforderung eine Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ erlassen worden ist.

XI. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der in Punkt IX zusammengefaßten Anträge und führte zur Stützung ihrer Auffassung unter anderem folgendes aus:

1. Die ständige Praxis des EPA des Erlasses von beschwerdefähigen Zwischenentscheidungen im Einspruchsverfahren habe ihren guten Sinn und bringe für den Beschwerdeführer keine unzumutbaren Nachteile mit sich. Sie sei durchaus konform mit dem EPÜ.

2. Würde im Falle der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ keine beschwerdefähige Zwischenentscheidung erlassen, sondern direkt eine Endentscheidung (nach Zahlung der Druckkostengebühr und Einreichung der Übersetzung gemäß Regel 58 (5) EPÜ) so folge aus dem Fristensystem des EPÜ zwingend, daß die neue Patentschrift gerade zum Zeitpunkt veröffentlicht werden müßte, an dem auch die Beschwerdefrist ablaufe. Mit der Veröffentlichung der neuen Patentschrift und der entsprechenden Bekanntmachung im Amtsblatt entstände für die Öffentlichkeit nun aber der völlig irreführende Eindruck, das Patent sei im Einspruchsverfahren rechtskräftig aufrechterhalten worden, obschon dies im Falle einer Beschwerde gerade nicht zuträfe. Zur Vermeidung derartiger Kollisionen in den Fristenläufen rechtfertige es sich deshalb zweifellos, den Fall gemäß Artikel 102 (3) EPÜ verfahrensmäßig anders abzuwickeln, als die Fälle gemäß Artikel 102(1) und (2) EPÜ, umso mehr als Zwischenentscheidungen mit gesonderter Beschwerde in Artikel 106 (3) EPÜ ausdrücklich vorgesehen seien.

3. Das von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) befürwortete Verfahren (unmittelbare Endentscheidung ohne Erlass einer Zwischenentscheidung) hätte den wesentlichen Nachteil für den Patentinhaber, daß er unter Umständen den Aufwand für Druckkostengebühren und Anspruchsübersetzungen vergeblich leisten müsse (nämlich im Falle, daß es weitere Änderungen im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens geben sollte). Dem stünde bei dem amtlicherseits eingeführten Verfahren mit beschwerdefähiger Zwischenentscheidung auf Seiten des Einsprechenden lediglich das geringe Risiko gegenüber, daß er Beschwerde erhebe und begründe, ohne mit absoluter Sicherheit zu wissen, ob der Pa-

the disputed patent. Delivering an interlocutory decision under Article 106(3) EPC instead of the request envisaged under Rule 58(5) EPC therefore breached the principle of good faith.

XI. The respondents asked for the requests summarised under point IX to be refused, their arguments including the following:

1 The EPO's established practice of delivering appealable interlocutory decisions during opposition proceedings served a purpose and did not unduly disadvantage the appellants. In no way was it in breach of the EPC

2. If, instead of an appealable interlocutory decision, a final decision were to be delivered to maintain the patent as amended straight away under Article 102(3) EPC (following payment of the printing fee and filing of a translation under Rule 58(5) EPC), the time limits imposed by the EPC would inevitably mean that publication of the new specification would coincide with the expiry of the period for appeal. However, publication of the new patent specification, and the corresponding notice in the Patent Bulletin, would quite wrongly lead the public to believe that the patent's maintenance during opposition proceedings was final. This was not so, particularly where an appeal had been lodged. To prevent time limits from clashing in this way, there was thus quite clearly every justification for treating cases covered by Article 102(3) EPC differently from those falling under Article 102(1) and (2) EPC, especially as Article 106(3) EPC made express provision for interlocutory decisions with separate appeal.

3 The procedure advocated by the appellants (opponents) - a final decision straight away without an interlocutory decision - had the major drawback for patent proprietors that they might unnecessarily have to bear the cost of printing fees and translations of claims (if further amendments became necessary during appeal). In the case of appealable interlocutory decisions as adopted by the EPO, the only small risk to the opponents was that they might lodge an appeal, giving grounds, without knowing for certain whether in the end (i.e. after appeal proceedings and remittal to the Opposition Division) the patent proprietors would still be interested in maintaining the patent and pay the printing fee. It

quant au texte dans lequel le brevet en litige devait être maintenu. Le fait qu'une décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE ait été rendue à la place de l'invitation prévue à la règle 58(5) CBE constitue donc une infraction au principe de la bonne foi.

XI. L'intimé a demandé le rejet des requêtes résumées au point IX et, pour appuyer son raisonnement, a développé essentiellement les arguments suivants:

1. La pratique constante de l'OEB en matière de décisions intermédiaires susceptibles de recours lors de la procédure d'opposition est justifiée et n'entraîne pour le requérant aucun inconvénient déraisonnable. Elle est tout à fait conforme à la CBE.

2. Si aucune décision intermédiaire susceptible de recours n'est rendue en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié, conformément à l'article 102(3) CBE, mais qu'au contraire une décision finale est rendue directement (après paiement de la taxe d'impression et production de la traduction en application de la règle 58(5) CBE), le système des délais de la CBE implique obligatoirement que le nouveau fascicule du brevet doit être publié précisément au moment où le délai de recours arrive aussi à expiration. Mais la publication au Bulletin européen des brevets du nouveau fascicule et de la mention de la délivrance du brevet fait naître chez le public l'impression totalement trompeuse que le brevet a été maintenu définitivement pendant la procédure d'opposition, alors que cela n'est pas du tout exact dans le cas d'un recours. Pour éviter de telles interférences dans les délais, il ne fait pas de doute que, du point de vue de la procédure, il est justifié de traiter le cas visé à l'article 102(3) CBE différemment des cas visés à l'article 102(1) et (2) CBE, d'autant plus que l'article 106(3) prévoit expressément des décisions intermédiaires avec recours indépendant.

3. La procédure que le requérant (opposant) préconise (décision finale immédiate sans décision intermédiaire) présente pour le titulaire du brevet l'inconvénient majeur qu'il doit, le cas échéant, prendre en vain à sa charge les taxes d'impression et les traductions des revendications (à savoir dans le cas où il doit y avoir d'autres modifications dans le cadre d'une procédure de recours). Face à cela, le seul risque minime que court l'opposant lors de la procédure introduite officiellement avec décision intermédiaire susceptible de recours, est qu'il forme et motive un recours sans savoir avec une certitude absolue si, en fin de compte, le titulaire du brevet s'intéresse toujours (c'est-à-dire après la fin de la

tentinhaber schließlich (d. h. nach abgeschlossenem Beschwerdeverfahren und einer Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung) an der Aufrechterhaltung des Patents noch interessiert sei und die Druckkostengebühr bezahle. Es sei indessen höchst unwahrscheinlich, daß ein Patentinhaber auf sein Patent erst in dem Moment verzichte, nachdem er es glücklich durch das Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hindurchgebracht habe. Im übrigen wäre es ja wohl ganz im Sinne des Einsprechenden, wenn der Patentinhaber, z. B. beeindruckt durch die Beschwerdebegründung, auf sein Patent verzichtete.

XII. Die im Punkt IX oben erwähnten Anträge der Beschwerdeführerin wurden im Laufe der mündlichen Verhandlung von der Kammer zurückgewiesen.

XIII. Hinsichtlich der sachlichen Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents beantragte die Beschwerdeführerin folgendes:

"Unter Aufrechterhaltung des Antrages auf Widerruf des Patents in vollem Umfang wird im Rahmen der vorliegenden Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung vom 28. November 1989 die Aufhebung der darin enthaltenen Feststellung beantragt."

XIV. Zur Begründung dieses Antrages hat die Beschwerdeführerin, wie schon vor der Einspruchsabteilung, sich wesentlich auf die französische Patentschrift FR-A-1 100 351 (E1) bezogen und ihre Auffassung, daß der Ringkernstromwandler nach dem vorliegenden Patentanspruch 1 des Streitpatents allein durch den Wandler nach Figur 2 dieser Patentschrift vorweggenommen bzw. weitestgehend nahegelegt sei, wiederholt.

was highly improbable, however, that a patent proprietor would decide to abandon his patent just after successfully negotiating his way through the examination, opposition and appeals procedure - although the opponents would no doubt welcome his doing so, which he might if he had been impressed by the grounds given for the appeal.

XII. During oral proceedings the Board refused the appellants' requests as listed under point IX.

XIII. As to the substantive question of patentability, the appellants requested as follows:

"In addition to the request for revocation of the patent in its entirety, appeal is also lodged against the interlocutory decision of 28 November 1989 with the request that the finding contained therein be set aside."

XIV. In their statement of grounds the appellants once again - as before the Opposition Division - based their arguments essentially on French patent specification FR-A-1 100 351 (E1), reiterating their view that the transformer depicted in Figure 2 of this specification on its own anticipated, and hence to a very considerable degree suggested, the toroidal transformer according to Claim 1 of the disputed patent.

procédure de recours et un renvoi de l'affaire à la division d'opposition) au maintien du brevet, et s'il a acquitté la taxe d'impression. Il est toutefois hautement improbable que le titulaire d'un brevet renonce à ce dernier alors qu'il vient de franchir avec succès les procédures d'examen, d'opposition et de recours. En outre, si le titulaire du brevet renonçait à ce dernier, par exemple au vu du mémoire exposant les motifs du recours, cela ne pourrait qu'aller dans le sens souhaité par l'opposant.

XII. Au cours de la procédure orale, la Chambre a rejeté les requêtes de la requérante, mentionnées au point IX ci-dessus.

XIII. En ce qui concerne la question quant au fond, c'est-à-dire celle de la brevetabilité du brevet en litige, la requérante a présenté la requête suivante:

"Vu le maintien de la requête en révocation du brevet dans sa totalité, il est demandé, dans le cadre du présent recours contre la décision intermédiaire du 28 novembre 1989, que la constatation qui y est faite soit annulée"

XIV. Pour motiver cette requête, la requérante s'est essentiellement référée, comme auparavant devant la division d'opposition, au fascicule du brevet français FR-A-1 100 351 (E1), et a réitéré son point de vue, à savoir que le transformateur à noyau annulaire selon la présente revendication 1 du brevet en litige est antérieur par le seul transformateur selon la figure 2 de ce fascicule et que, dans une très large mesure, il découle de manière évidente de l'état de la technique.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung

2.1 Die Entscheidung über den Einspruch gegen ein europäisches Patent kann nach Artikel 102 (1) - (3) EPÜ lauten auf Widerruf des Patents, Zurückweisung des Einspruchs oder Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Im letzteren Fall bedarf es der Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift. Die Zahlung der Druckkostengebühr ist nach Artikel 102 (3) b) EPÜ Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang und die Aufforderung zu ihrer Zahlung kann in den Vertragsstaaten nach Artikel 65 (1) EPÜ als Beginn der Frist zur Einreichung von Übersetzungen maßgebend sein.

## Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Admissibility of the interlocutory decision

2.1 According to Article 102(1) to (3) EPC a decision on an opposition to a European patent can involve revocation of the patent, rejection of the opposition or maintenance of the patent as amended, this last case requiring the publication of a new European patent specification. For maintenance of the patent as amended, Article 102(3)(b) EPC requires the printing fee to be paid; and under Article 65(1) EPC the request for payment may signal the start of the period for filing translations in the Contracting States.

## Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Sur la recevabilité de la décision intermédiaire

2.1 En vertu de l'article 102(1), (2) et (3) CBE, une opposition formée contre un brevet européen peut aboutir à la révocation du brevet, au rejet de l'opposition ou au maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de publier un nouveau fascicule du brevet européen. En vertu de l'article 102(3)(b) CBE, le paiement de la taxe d'impression est une condition *sine qua non* pour le maintien du brevet tel qu'il a été modifié, et, conformément à l'article 65(1) CBE, l'invitation à acquitter cette taxe peut marquer dans les Etats contractants le point de départ du délai de production des traductions.

2.2 Wie in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/88 vom 27. Januar 1989 erwähnt (ABl. EPA 1989, 189), ging das EPA in der Praxis sehr früh dazu über, eine geänderte Fassung des Patents zunächst in einer in diesem Zusammenhang an sich nicht ausdrücklich vorgesehenen Zwischenentscheidung festzulegen. Erst nach Rechtskraft dieser Entscheidung (oder gegebenenfalls nach der Entscheidung der Beschwerdekammer) wird nach Regel 58 (5) EPÜ die Druckkostengebühr und eine Übersetzung der Patentansprüche in die weiteren Amtssprachen angefordert. Nach Erfüllung dieser Erfordernisse ergeht die dann unanfechtbare Endentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Danach erfolgt die Herausgabe der neuen Patentschrift.

2.3 Aus den Ausführungen der Großen Beschwerdekammer in der oben genannten Entscheidung ergibt sich (siehe insbesondere Entscheidungsgründe 7), daß auch sie den Erlaß von Zwischenentscheidungen für gerechtfertigt hält (vgl. Singer, *Europäisches Patentübereinkommen*, Seiten 407, 438 - 439). Zweck dieser Praxis ist es, dem Patentinhaber weitere Aufwendungen für das neugefaßte Patent zu ersparen, wenn das Patent möglicherweise in einem anschließenden Beschwerdeverfahren wieder zu ändern ist. Auch die Prüfungsrichtlinien des EPA gehen von dieser Praxis aus (Teil D, Kapitel VI, 6.2.2). Die Praxis ist in Mitteilungen des Europäischen Patentamts zweimal im Amtsblatt des EPA erklärt worden (ABl. EPA 1981, 74 bzw. 1985, 272).

2.4 Die rechtliche Grundlage für eine Zwischenentscheidung bietet Artikel 106 (3) EPÜ, gemäß dem eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar ist, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Es gibt im EPÜ keine generellen Vorschriften darüber, wann von solchen Zwischenentscheidungen Gebrauch gemacht werden kann oder soll. Es ist somit eine Ermessensfrage der zuständigen Instanz, ob in Einzelfällen eine Zwischenentscheidung angemessen ist oder ob die aktuelle Frage nur in einer das Verfahren abschließenden Endentscheidung geregelt werden soll. Dabei kommt es auf eine Abwägung verschiedener Gesichtspunkte an, z. B. ob durch eine Zwischenentscheidung das ganze Verfahren beschleunigt oder vereinfacht werden kann (die Klärung einer strittigen Prioritätsfrage kann z. B. eine entscheidende Rolle für die Gestaltung und den Um-

2.2 As mentioned in Enlarged Board of Appeal decision G 1/88 of 27 January 1989 (OJ EPO 1989, 189), the EPO very early on adopted the device of an interlocutory decision, for which there is no express provision, in order to establish in the first place the text of the amended specification. Only after this interlocutory decision has come into force (or after a decision of the Board of Appeal) are the fee for printing and a translation of the claims in the other official languages requested under Rule 58(5) EPC. Once these requirements have been fulfilled a non-appealable final decision maintains the patent as amended, and the new patent specification is published.

2.3 The Enlarged Board's arguments (see in particular Reasons point 7) show that it too views interlocutory decisions as justified (see Singer, *Europäisches Patentübereinkommen*, 407, 438-439). This practice is intended to save the patent proprietor the further cost of a new specification in the event of additional amendments being necessitated by a subsequent appeal, and is also provided for in the EPO's Guidelines for Examination (Part D, Chapter VI, 6.2.2). It has twice been explained in the "Information from the European Patent Office" published in the Official Journal (OJ EPO 1981, 74, and 1985, 272).

2.4 The legal basis for interlocutory decisions is provided by Article 106(3) EPC, which states that a decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows separate appeal. The EPC contains no general rules as to when an interlocutory decision can or should be delivered. The relevant department must therefore use its discretion in judging whether an interlocutory decision is appropriate in an individual case or whether the matter can only be settled in a decision terminating proceedings. This will involve weighing up various considerations such as whether an interlocutory decision would accelerate or simplify the proceedings as a whole (clarifying a disputed question of priority, for example, can be of key importance for the form and length of the subsequent proceedings). This clearly also includes the issue of costs. (Reasons 2.3) that the practice

2.2 Comme indiqué dans la décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 du 27 janvier 1989 (JO OEB 1989, 189), l'OEB a très tôt instauré une pratique consistant à arrêter tout d'abord le texte modifié du brevet dans une décision intermédiaire, qui en soi n'a pas été expressément prévue dans ce contexte. C'est seulement lorsque cette décision est devenue définitive (ou, le cas échéant, après la décision de la chambre de recours) qu'il est demandé, en application de la règle 58(5) CBE, d'acquitter la taxe d'impression et de produire une traduction des revendications dans les autres langues officielles. Ces exigences satisfaites, la décision finale et désormais sans appel de maintien du brevet dans sa forme modifiée est rendue, et le nouveau fascicule de brevet est alors publié.

2.3 Il résulte des observations de la Grande Chambre de recours figurant dans la décision ci-dessus (voir notamment le point 7 des motifs de la décision) qu'elle aussi estime que les décisions intermédiaires sont justifiées (cf. Singer, *Europäisches Patentübereinkommen*, pages 407, 438, 439). Cette pratique a pour but d'éviter au titulaire du brevet des frais supplémentaires pour la modification du texte du brevet, si celui-ci doit une nouvelle fois être modifié pendant une procédure de recours postérieure. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB se basent elles aussi sur cette pratique (partie D, chapitre VI, 6.2.2) qui a été explicitée à deux reprises dans des communications de l'Office européen des brevets, publiées au Journal officiel de l'OEB (JO OEB 1981, 74, et 1985, 272).

2.4 Une décision intermédiaire repose juridiquement sur l'article 106(3) CBE, selon lequel une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. La CBE ne contient aucune disposition générale concernant la date à laquelle il est possible ou nécessaire de recourir à ces décisions intermédiaires. Il incombe donc à l'instance compétente d'apprécier si une décision intermédiaire est opportune dans les cas particuliers ou si la question à l'ordre du jour ne doit être réglée que dans une décision finale mettant fin à la procédure. Il s'agit alors de prendre en considération différents éléments, par exemple la possibilité d'accélérer ou de simplifier l'ensemble de la procédure grâce à une décision intermédiaire (le règlement d'une question litigieuse de priorité peut par exemple jouer un rôle décisif quant à la forme et l'ampleur que prendra la procédure par la suite). Il

fang des weiteren Verfahrens spielen). Auch die Berücksichtigung von Kostenaspekten liegt klar im Rahmen einer solchen Abwägung. Aus dem Obenstehenden (siehe Gründe 2.3) ist zu ersehen, daß die seit langem angewandte Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, auf einer solchen Abwägung von Kostenaspekten begründet ist.

2.5 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin haben die Kammer nicht überzeugt, daß die der Praxis des EPA zugrundeliegende Abwägung von Kostenaspekten der Beschwerdeführerin unrecht tut. Die Kammer schließt sich in dieser Hinsicht der Meinung der Beschwerdegegnerin (siehe Punkt XI, 3. oben) an. Wie oben unter Gründe 2.3 erwähnt, hat auch die Große Beschwerdekammer keinerlei Bedenken in dieser Hinsicht geäußert. Die Ausübung des Ermessens nach Artikel 106 (3) EPÜ ist somit nicht willkürlich, sondern sachlich begründet.

2.6 Es muß deswegen festgestellt werden, daß die ständige Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden ist. Im Hinblick auf die Ausführungen der Großen Beschwerdekammer zu dieser Frage vor ganz kurzer Zeit in der oben genannten Entscheidung G 1/88 gibt es offensichtlich keinen Anlaß, diese Angelegenheit jetzt der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

2.7 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, daß der Erlaß einer Zwischenentscheidung in diesem spezifischen Fall als ein Verstoß gegen das Prinzip von Treu und Glauben anzusehen wäre (siehe Punkt X, 5. oben), kann die Kammer nicht anerkennen. Auch wenn der Hinweis, der die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ begleitet hat, lediglich dem Wortlaut nach unterschiedlich interpretiert werden könnte, müßte es aus dem Zusammenhang doch hervorgegangen sein, daß die Aufforderung gemäß Regel 58 (5) EPÜ nur dann ergehen würde, wenn die Einsprechende überhaupt keine Einwendungen gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang hätte, also nicht nur mit dem Wortlaut des geänderten Patents, sondern auch mit der Erfüllung der übrigen Erfordernisse der Patentierbarkeit einverstanden war. Die Beschwerdeführerin hat in diesem Fall aber in ihrer Antwort auf die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ (Brief vom 13.03.1989) ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sie den Widerruf

adopted early on by the EPO of delivering appealable interlocutory decisions where a patent is maintained as amended is based on the weighing up of such cost aspects.

2.5 The appellants failed to convince the Board that the weighing up of cost aspects as practised by the EPO was unfair to them. In this respect the Board agrees with the respondents (see point XI, 3 above). Nor, as mentioned above under 2.3, has the Enlarged Board expressed any doubt in this regard. The discretion exercised under Article 106(3) EPC is not therefore arbitrary, but based on substantive considerations.

2.6 It therefore follows that the EPO's established practice of delivering appealable interlocutory decisions under Article 106(3) EPC to maintain a patent as amended is both formally and substantively acceptable. Bearing in mind the Enlarged Board's very recent observations about this in G 1/88 mentioned above, there would appear to be no justification for referring the matter to it now.

2.7 The Board cannot accept the appellants' argument that in this particular case an interlocutory decision is in breach of the principle of good faith (point X, 5 above). Even if it is only the wording of the note accompanying the communication under Rule 58(4) EPC which can be interpreted in different ways, it should have been evident from the context that the request under Rule 58(5) EPC would only be issued if the opponents expressed no objections whatsoever to the patent's being maintained as amended, i.e. not only agreed to the wording of the amended specification, but were also satisfied that the other requirements for patentability had been met. But in their reply to the communication under Rule 58(4) EPC (letter dated 13 March 1989) the appellants stated unequivocally that they still believed the patent should be revoked for lack of novelty, or at the least for lack of inventive step. This shows that they must themselves have concluded that it was not merely a question of the wording. Nor did the

est clair également que les aspects financiers entrent dans le cadre des éléments devant être pris en considération. Ce qui précède (voir motifs 2.3) montre que la pratique mise en oeuvre à l'OEB depuis longtemps déjà, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié, est fondée sur cet examen des aspects financiers.

2.5 Les observations du requérant n'ont pas convaincu la Chambre que l'examen des aspects financiers, qui est à la base de la pratique de l'OEB, fait du tort au requérant. A cet égard, la chambre se range à l'avis de l'intimé (voir point XI, 3. ci-dessus). Comme indiqué plus haut au point 2.3 des motifs, la Grande Chambre de recours n'a émis aucune réserve à ce sujet. L'exercice du pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 106(3) CBE n'est donc pas arbitraire, mais justifié quant au fond

2.6 Force est donc de constater qu'aucune objection, tant du point de vue formel que sur le fond, ne peut être soulevée quant à la pratique constante de l'OEB, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours au sens de l'article 106(3) CBE, en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Eu égard aux observations relatives à cette question, que la Grande Chambre de recours a formulées très récemment dans la décision G 1/88 citée plus haut, il n'y a à l'évidence aucun motif d'en saisir à présent la Grande Chambre de recours.

2.7 La Chambre ne peut accepter l'allégation de la requérante, selon laquelle une décision intermédiaire rendue en l'espèce doit être considérée comme une infraction au principe de la bonne foi (voir point X, 5. ci-dessus). Même s'il n'était possible de donner une interprétation différente de la mention accompagnant la notification visée à la règle 58(4) CBE que d'après son libellé, il aurait dû ressortir du contexte que l'invitation visée à la règle 58(5) CBE ne serait émise que si l'opposant n'avait absolument aucune objection au maintien du brevet tel qu'il a été modifié, c'est-à-dire que si elle était d'accord, non seulement avec le texte du brevet modifié, mais aussi avec l'observation des autres conditions de la brevetabilité. Or, en l'espèce, le requérant a expressément fait savoir, dans sa réponse à la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE (lettre du 13 mars 1989), qu'elle continuait de tenir pour nécessaire la révocation du brevet pour absence de nouveauté ou, tout au moins, d'activité in-

des Patents wegen fehlender Neuheit bzw. mindestens fehlender erfinderscher Tätigkeit nach wie vor für geboten hielt. Dies zeigt, daß die Beschwerdeführerin selbst damit gerechnet haben mußte, daß es nicht nur um die wörtliche Fassung ging. Übrigens hatte der Erlaß einer beschwerdefähigen Zwischenentscheidung keinen Rechtsverlust für die Beschwerdeführerin zur Folge.

3. Die sachliche Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents

...

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:**

1. Die in Punkt IX oben genannten Anträge der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung werden zurückgewiesen.

2. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 28. November 1989 wird aufgehoben.

3. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent in geändertem Umfang gemäß dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin (der Patentinhaberin) aufrechtzuerhalten unter Anpassung des diesbezüglichen Beschreibungsteils (vgl. Spalte 1, Zeilen 53-61).

appealable interlocutory decision cause them any loss of rights

3. The substantive question of the patentability of the disputed patent

...

#### **Order**

**For these reasons it is decided that:**

1. The appellants' requests, under point IX above, concerning the admissibility of the interlocutory decision are refused.

2. The decision of the Opposition Division of 28 November 1989 is set aside.

3. The case is remitted to the department of first instance with the order that the patent according to the respondents' (patent proprietors') main request be maintained and the relevant part of the description (column 1, lines 53-61) amended.

ventive Cela montre que le requérant lui-même a certainement pensé qu'il ne s'agissait pas uniquement du libellé. Au demeurant, le fait de rendre une décision intermédiaire susceptible de recours n'a entraîné aucune perte de droits pour le requérant.

3. Sur la question quant au fond de brevetabilité du brevet litigieux

...

#### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. Les requêtes du requérant, citées au point IX ci-dessus et portant sur la question de la recevabilité de la décision intermédiaire, sont rejetées.

2. La décision de la division d'opposition en date du 28 novembre 1989 est annulée.

3. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour elle de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, conformément à la requête principale de l'intimé (titulaire du brevet), moyennant une adaptation de la partie de la description s'y rapportant (cf. colonne 1, lignes 53 à 61).