

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 4. April 1991**  
**T 328/87 - 3.2.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: F. Gumbel  
 Mitglieder: M. Ceyte  
 J.-C. Saisset

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**Thomson-Brandt**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
**A. B. Electrolux**

**Stichwort: Zulässigkeit/ELECTROLUX**

**Artikel: 99 (1), 101 (1), 114 (1) EPÜ**  
**Regel: 55 c), 56 (1)**

**Schlagwort: "Zulässigkeit eines auf Vorbenutzung gestützten Einspruchs (verneint)" - "keine Ermittlungen von Amts wegen, wenn die materiellrechtliche Prüfung eines Einspruchs nicht eingeleitet werden kann"**

### Leitsätze

*I. Wird ein Einspruch auf eine Vorbenutzung gestützt, so müssen innerhalb der Einspruchsfrist in der Einspruchsschrift alle zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstände der Vorbenutzung dienlichen Tatsachen sowie die zur Begründung vorgebrachten Beweismittel angegeben werden, damit die Regel 55 c) EPÜ erfüllt ist. Diese Regel schreibt jedoch nicht vor, daß die Beweismittel innerhalb dieser Frist zur Akte gegeben werden.*

*II. Wird ein Einspruch für unzulässig erklärt, so kann er materiellrechtlich nicht geprüft werden, und zwar auch nicht von Amts wegen nach Artikel 114 (1) EPÜ.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 00 50 066 (Anmeldnr.: 81 401 494.0) wurde am 13. November 1985 mit folgendem Patentanspruch 1 erteilt:

"Engraumwaschmaschine zum Beschießen von oben, dadurch gekennzeichnet, daß

- ihre Gesamthöhe H nicht mehr als 82 cm beträgt, damit sie unter einer genormten Arbeitsfläche (1) mit einer Höhe von 85 cm und einer Dicke von 3 cm eingebaut werden kann;

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 4 April 1991**  
**T 328/87 - 3.2.1**  
 (Translation)

Composition of the Board

Chairman: F. Gumbel  
 Members: M. Ceyte  
 J.-C. Saisset

**Patent proprietor/Respondent:**  
**Thomson-Brandt**

**Appellant/Opponent: A.B. Electrolux**

**Headword: Admissibility/ELECTROLUX**

**Article: 99(1), 101(1), 114(1) EPC**  
**Rule: 55(c), 56(1) EPC**

**Keywords: "Admissibility of opposition on grounds of prior use (no)" - "Examination by the EPO of its own motion when substantive examination of the opposition is not open (no)"**

### Headnote

*I. When an opposition is based on grounds of prior use, the requirements of Rule 55(c) EPC are only fulfilled if the notice of opposition indicates, within the opposition period, all the facts which make it possible to determine the date of prior use, what has been used, and the circumstances relating to the alleged use. The notice of opposition must also indicate the evidence and arguments presented in support of the grounds for opposition. However, Rule 55(c) EPC does not stipulate that the said facts, evidence and arguments have to be placed on file during the opposition period.*

*II. When an opposition has been declared inadmissible, its substance cannot be examined, nor is it possible for the EPO to examine the facts of its own motion in accordance with Article 114(1) EPC.*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 050 066 in respect of European patent application No 81 401 494.0 was granted on 13 November 1985. Claim 1 reads as follows:

"Narrowly-built top-loading machine for washing linen, characterised in that:

- its total height H is 82 cm or less, thereby allowing the machine to be installed under a standard worktop (1) having a height of 85 cm and a thickness of 3 cm;

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 4 avril 1991**  
**T 328/87 - 3.2.1**  
 (Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel  
 Membres: M. Ceyte  
 J.-C. Saisset

**Titulaire du brevet/intimé: Thomson-Brandt**

**Opposant/requérant: A.B. Electrolux**

**Référence: Recevabilité/ELECTROLUX**

**Article: 99(1), 101(1), 114(1) CBE**  
**Règle: 55(c), 56(1) CBE**

**Mot-clé: "Recevabilité d'une opposition fondée sur un usage antérieur (non)" - "Examen d'office lorsque la procédure d'examen au fond d'une opposition n'est pas ouverte (non)"**

### Sommaire

*I. Lorsqu'une opposition est fondée sur un usage antérieur, l'acte d'opposition doit, pour satisfaire à la règle 55c) CBE, indiquer dans le délai d'opposition tous les faits permettant de déterminer la date, l'objet et les circonstances de l'usage antérieur ainsi que les justifications invoquées à leur appui. Toutefois cette règle n'impose pas que lesdites justifications soient versées au dossier dans ce délai.*

*II. Lorsqu'une opposition est déclarée irrecevable, elle ne peut pas être examinée au fond, même d'office en vertu de l'article 114(1) CBE.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 00 50 066 (n° de dépôt: 81 401 494.0) a été délivré le 13 novembre 1985 avec la revendication 1 suivante:

"Machine à laver le linge étroite, à chargement par le haut, caractérisée en ce que:

- sa hauteur totale H est inférieure ou égale à 82 cm de manière à être encastrable sous un plan de travail (1) normalisé à 85 cm et d'épaisseur 3 cm;

(51) D06F 39/12  
D06F 37/22, D06F 37/26

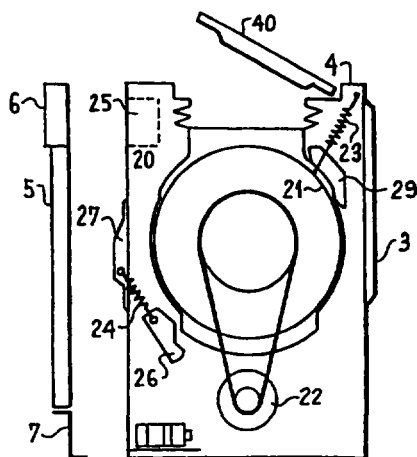
(11) 0050066  
(21) 81 401 494.0

(84) BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU

(71) "THOMSON-BRANDT"

(54) Machine à laver le linge étroit et encastrable

FIG\_4



- ihre Gesamttiefe P nicht mehr als 60 cm beträgt, damit sie über eine genormte Arbeitsfläche (1) mit einer Tiefe von 60 cm nicht hervorragt und eine Ebene mit der Vorderfläche benachbarter Möbel bildet;

- ihre Schaltplatte (6) im Oberteil ihrer Vorderseite so angeordnet ist, daß sie über die Abmessungen der Arbeitsfläche nicht hinausragt;

- die Form der die Trommel (21) aufnehmenden Wanne (20) derjenigen der Trommel angepaßt ist, so daß zwischen dem Gehäuse (3) und der Wanne (20) im vorderen und im hinteren Oberteil der Maschine Hohlräume gebildet werden, in welchen die mit der Schaltplatte (6) verbundenen Regelorgane (25) und die Produktdosen (9, 29) angeordnet sind."

II. Am 11 August 1986 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) per Fernschreiben Einspruch gegen das europäische Patent ein. Das Schreiben, das den Inhalt des Fernschreibens wiedergibt, ging am 14. August 1986 ein, und die entsprechende Gebühr wurde am 8. August 1986 entrichtet

In der vorgenannten Einspruchsschrift wurde als Einspruchsgrund mangelnde erfinderische Tätigkeit in bezug auf die in den Patentansprüchen definierte Erfindung angeführt.

- its total depth P is less than 60 cm, thereby ensuring that it does not protrude beyond the 60 cm depth of a standard worktop (1) and that it is aligned with the front surface of adjacent items of furniture;

- its control panel (6) is located on the top part of the machine without exceeding the dimensions of the worktop;

- the vat (20) containing the drum (21) is shaped in conformity with the latter, thereby providing spaces between the housing (3) and the vat (20) in the upper front and rear parts of the machine, the control units (25) associated with the control panel (6), as well as the product containers (9, 29), being sited in the said spaces."

II. On 11 August 1986, the appellant (opponent) filed notice of opposition to the patent by telex; a letter reproducing the contents of the telex was received on 14 August 1986, and the appropriate fee was paid on 8 August of the same year.

The grounds given for the opposition were that the subject-matter of the claims lacked inventive step

- sa profondeur totale P est inférieure à 60 cm de manière à ne pas dépasser d'un plan de travail (1) normalisé à 60 cm de profondeur et à être alignée avec la face avant des meubles l'entourant;

- son tableau de bord (6) est situé en haut de sa face frontale sans dépasser des dimensions du plan de travail;

- la cuve (20), dans laquelle se trouve le tambour (21), épouse la forme de ce dernier, ce qui permet d'obtenir entre la carcasse (3) et la cuve (20), aux parties supérieures frontale et arrière de la machine, des espaces dans lesquels sont logés les organes de commande (25) associés au tableau de bord (6), et les boîtes à produits (9, 29)."

II. Le 11 août 1986, la requérante (opposante) a formé par télex une opposition contre le brevet européen précité. La lettre reproduisant le contenu du télex a été reçue le 14 août 1986 et la taxe correspondante a été acquittée le 8 août 1986.

Dans l'acte d'opposition précité était invoqué comme motif d'opposition, le manque d'activité inventive pour l'invention définie dans les revendications du brevet.

Ferner war in der Rubrik "Beweismittel" folgendes angegeben: "Waschmaschinen zum Beschicken von oben mit einer zylindrischen Wanne und Räumen für ein Programmerteil usw. im vorderen und im hinteren Oberteil sind vor dem Prioritätstag der Anmeldung in Frankreich hergestellt und verkauft worden. Eine solche Maschine ist auf der Zeichnung Nr. 941 887 vom 5. Januar 1968 dargestellt. Eine detaillierte Beweisführung und Kopien dieser Zeichnung werden nachgereicht".

III. Nach Ablauf der Einspruchsfrist reichte die Beschwerdeführerin am 20. Oktober 1986 die Zeichnung Nr. 941 887 sowie weitere Beweismittel ein, um die in der Einspruchsschrift behauptete Vorbenutzung glaubhaft zu machen.

IV. Mit Mitteilung vom 23. Januar 1987 teilte der Formalsachbearbeiter der Beschwerdeführerin mit, daß in der Einspruchsschrift die Angabe der zur Begründung des Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel fehle (Regel 55 c) EPÜ). Es wurde präzisiert, daß dieser Mangel nicht mehr behebbar sei, weil die Einspruchsfrist abgelaufen sei.

In ihrer am 19. März 1987 eingereichten Erwiderung nahm die Beschwerdeführerin hierzu nicht Stellung, sondern lieferte weitere Beweismittel zur Stützung der behaupteten Vorbenutzung.

V. Mit Entscheidung vom 2. Juli 1987 verwarf die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig nach Regel 56 (1) EPÜ.

VI. Am 27. August 1987 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Die Begründung ging am 2. November 1987 ein.

VII. In einer vom 8. November 1990 datierten Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung und der Beschwerdekammern vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Einspruch die in Regel 55 c) EPÜ genannte dritte Bedingung, das heißt die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Frist von neun Monaten, nicht zu erfüllen scheine.

VIII. In ihrer Erwiderung vom 18. Februar 1991 teilte die Beschwerdeführerin mit, daß sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückziehe. Sie beantragte die Aufhebung der Entscheidung zur Verwerfung des Einspruchs und die Zurückverweisung der Akte an die Einspruchsabteilung zur materiell-rechtlichen Prüfung des Einspruchs.

Zur Stützung ihres Antrags brachte sie in der Begründung und in ihrer Erwiderung vom 18. Februar 1991 im wesentlichen folgendes vor:

Under the heading "Supporting evidence", the notice of opposition also contained the following statement: "Top-loading washing machines with a cylindrical vat and spaces for programming controls, etc. in the upper front and rear parts of the machine were manufactured and sold in France before the date of priority of the application. A machine of this kind is shown in industrial design No 941 887, dated 5 January 1968. Detailed evidence and arguments, together with copies of this design, will be presented later."

III. On 20 October 1986, after the expiry of the opposition period, the appellant submitted industrial design No. 941 887, together with other supporting evidence as proof of prior use as alleged in the notice of opposition.

IV. In a communication dated 23 January 1987, the formalities officer told the appellant that the notice of opposition did not contain an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds for opposition (Rule 55(c) EPC). The officer explained that this deficiency could no longer be remedied, because the time limit for opposition had expired.

In its reply of 19 March 1987, the appellant failed to present any observations on this point; instead, it submitted further evidence in support of its allegation of prior use.

V. By a decision dated 2 July 1987, the Opposition Division rejected the notice of opposition as inadmissible under Rule 56(1) EPC.

VI. On 27 August 1987, the appellant filed a notice of appeal against this decision and paid the appropriate fee. The statement of grounds for appeal was received on 2 November 1987.

VII. In a communication dated 8 November 1990, complying with Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Board said that the opposition did not appear to meet the third of the three requirements set out in Rule 55(c) EPC, i.e. the obligation to provide, within the nine-month time limit, an indication of the facts, evidence and arguments in support of the grounds for opposition.

VIII. In its reply, dated 18 February 1991, the appellant withdrew its request for oral proceedings and asked for the decision regarding inadmissibility to be set aside and the case referred back to the Opposition Division for substantive examination.

In its statement of grounds for appeal and its reply of 18 February 1991, the appellant cited the following main points in support of its request:

En outre, sous la rubrique "Justificatif", il était indiqué ce qui suit: "des machines à laver à chargement par le haut ayant une cuve cylindrique, des espaces pour un programmeur, etc aux parties supérieures frontale et arrière, ont été fabriquées et vendues en France avant la date de priorité de la demande. Une telle machine est représentée sur le dessin n° 941 887, daté du 5 janvier 1968. Une argumentation détaillée et des copies du dessin ci-dessus seront déposées plus tard".

III. Après expiration du délai d'opposition, la requérante a déposé le 20 octobre 1986 le dessin industriel n° 941 887 ainsi que d'autres justifications visant à prouver l'usage antérieur invoqué dans l'acte d'opposition.

IV. Par notification du 23 janvier 1987, l'agent des formalités a signifié à la requérante que l'opposition ne comportait pas l'indication des faits et des justifications invoqués à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition (règle 55(c) de la CBE). Il était précisé qu'il s'agissait d'une irrégularité à laquelle il n'était plus possible de remédier, étant donné que le délai d'opposition était écoulé.

Dans sa réponse déposée le 19 mars 1987, la requérante n'a pas présenté d'observations mais a fourni d'autres moyens de preuve à l'appui de l'usage antérieur invoqué.

V. Par une décision en date du 2 juillet 1987, la Division d'opposition a rejeté l'opposition comme irrecevable conformément à la règle 56(1) de la CBE.

VI. Le 27 août 1987, la requérante a formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité et a réglé le même jour la taxe correspondante. Le mémoire motivé a été reçu le 2 novembre 1987.

VII. Par une notification du 8 novembre 1990, établie conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des Chambres de recours, la Chambre a estimé que l'opposition formée ne semblait pas satisfaire à la troisième condition énoncée à la règle 55(c), à savoir à l'obligation d'indiquer dans le délai de neuf mois les faits et justifications invoqués à l'appui du motif d'opposition.

VIII. Dans sa réponse du 18 février 1991, la requérante a fait savoir qu'elle retirait sa requête en procédure orale. Elle sollicite l'annulation de la décision d'irrecevabilité et le renvoi du dossier devant la Division d'opposition pour procéder à l'examen quant au fond de l'opposition.

À l'appui de sa requête, dans son mémoire de recours et dans sa réponse du 18 février 1991, elle soumet pour l'essentiel l'argumentation suivante:

- Regel 55 c) EPÜ beziehe sich nur auf die Voraussetzungen, die der Inhalt der Einspruchsschrift erfüllen müsse, ohne daß dabei die Frist von neun Monaten erwähnt werde; deshalb habe der Formalsachbearbeiter in seiner Mitteilung vom 23. Januar 1987 zu Unrecht die Auffassung vertreten, daß die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ innerhalb der Einspruchsfrist von neun Monaten erfüllt werden müßten;

- Die Einspruchsschrift müsse nach Regel 55 c) EPÜ die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten; dieses Erfordernis sei in der Einspruchsschrift durch den Hinweis auf die Zeichnung Nr. 941 887 vom 5. Januar 1968 erfüllt; Regel 55 c) EPÜ schreibe lediglich die Angabe der Beweismittel, nicht jedoch deren Vorlage vor.

- Anspruch 1 des europäischen Patents enthalte vier Merkmale, von denen sich drei auf die Abmessungen der beanspruchten Waschmaschine bezögen; es liege auf der Hand, daß die Abmessungen einer Maschine, die zum Einbau in eine Standardküche vorgesehen sei, nicht als erfinderisch gelten könnten. Darüber hinaus finde sich das vierte im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 aufgeführte Merkmal in der Zeichnung Nr. 941 887 vom 5. Januar 1968 wieder. Infolgedessen könne die Kammer nicht umhin, die Gültigkeit eines solchen Anspruchs in Zweifel zu ziehen.

- In der Entscheidung T 156/84, ABI. EPA 1988, 373, heiße es, daß die Ermittlung von Amts wegen weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt und das EPA gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet sei, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, die rechtlich keinen Bestand hätten. Die Einspruchsabteilung und im Anschluß daran die Beschwerdekammer seien somit aufgrund von Artikel 114 (1) EPÜ verpflichtet, den Einspruch von Amts wegen zu prüfen.

IX. Durch ihr vorbehaltloses Einverständnis mit der angefochtenen Entscheidung beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) implizit die Zurückweisung der Beschwerde und die Bestätigung der Entscheidung zur Verwerfung des Einspruchs vom 2. Juli 1987.

#### Entscheidungsgründe

1. Aus den Punkten V und VI des Sachverhalts und der Anträge ergibt sich, daß die Beschwerde den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ entspricht und somit zulässig ist.

2. Artikel 101 (1) EPÜ besagt, daß der Einspruch geprüft wird, "wenn er zulässig ist".

- Rule 55(c) EPC only stipulates the content of the notice of opposition and makes no mention whatever of an opposition period of nine months. The formalities officer was therefore wrong in saying, in his communication of 23 January 1987, that there was a time limit of nine months for meeting the requirements of Rule 55(c) EPC.

- Under Rule 55(c) EPC the notice of opposition has to contain an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds on which the opposition is based. This requirement is met by the mention, in the notice of opposition, of industrial design No 941 887, dated 5 January 1968. Rule 55(c) EPC only says that the arguments and evidence have to be indicated; it does not require them to be placed on file.

- Claim 1 of the European patent encompasses four characteristic features, three of which relate to the dimensions of the washing-machine in question. Plainly, the dimensions of a washing-machine designed to fit into a standard kitchen cannot be regarded as inventive. Moreover, the fourth characteristic feature cited in the characterising portion of Claim 1 is contained in industrial design No 941 887, dated 5 January 1968. The Board is therefore bound to doubt the validity of the claim.

- According to decision T 156/84 (OJ EPO 1988, 373), examination by the Office of its own motion pursuant to Article 114(1) EPC is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. The EPO has a duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which are not legally valid. Under Article 114(1) EPC, the Opposition Division and, by extension, the Board of Appeal are therefore obliged to examine the opposition of their own motion.

IX. By emphasising its complete agreement with the decision under appeal, the respondent (patent proprietor) tacitly requested that the appeal be dismissed and the decision of 2 July 1987 in respect of inadmissibility be confirmed.

#### Reasons for the Decision

1. Points V and VI in the summary of facts and submissions indicate that the appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. Under Article 101(1) EPC, the opposition is examined "if it is admissible".

- La règle 55(c) de la CBE porte uniquement sur les conditions que doit remplir le contenu de l'acte d'opposition et ne fait nullement mention du délai de neuf mois; c'est par conséquent à tort que l'agent des formalités a estimé dans la notification en date du 23 janvier 1987 que les conditions de la règle 55(c) de la CBE devaient être satisfaites dans le délai d'opposition de neuf mois;

- L'acte d'opposition doit comporter, selon la règle 55(c) de la CBE, une indication des faits et justifications invoqués à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition; cette exigence est satisfaite dans l'acte d'opposition par la mention du dessin industriel n° 941 887 du 5 janvier 1968; la règle 55(c) de la CBE impose simplement d'indiquer les justifications, elle n'impose pas de les fournir.

- La revendication 1 du brevet européen comporte quatre caractéristiques dont trois concernent les dimensions de la machine à laver revendiquée; il est clair que le dimensionnement d'une machine réalisé de façon à pouvoir l'incorporer dans une cuisine standard ne peut pas être considéré comme inventif. De plus, la quatrième caractéristique énoncée dans la partie caractérisante de la revendication 1 se retrouve dans le dessin industriel n° 941 887 du 5 janvier 1968. En conséquence, la Chambre ne peut que douter de la validité d'une telle revendication;

- Dans la décision T 156/84, JO OEB 1988, 373, il est dit que l'examen d'office selon l'article 114(1) CBE n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentés par les parties et que l'OEB est tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer, ni de maintenir des brevets non valables. La Division d'opposition et par suite la Chambre de recours sont donc tenues, en vertu de l'article 114(1) CBE, de procéder à l'examen d'office de l'opposition.

IX. En confirmant son accord total avec la décision contestée, l'intimée (titulaire du brevet) sollicite implicitement le rejet du recours et la confirmation de la décision d'irrecevabilité du 2 juillet 1987.

#### Motifs de la décision

1. Il ressort des points V et VI de l'exposé des faits et conclusions que le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. L'article 101(1) CBE dispose que l'opposition est examinée, "si elle est recevable".

Daher muß vor Einleitung der materiellrechtlichen Prüfung die Zulässigkeit des Einspruchs geprüft werden.

Regel 55 c) EPÜ bestimmt, daß die Einspruchsschrift enthalten muß:

- 1) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird,
- 2) eine Angabe der Einspruchsgründe sowie
- 3) eine Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel

Artikel 99 (1) EPÜ besagt, daß der Einspruch "innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung" eingelegt werden muß. Daraus folgt, daß die in Regel 55 c) EPÜ aufgeführten Bedingungen vor Ablauf der Frist von 9 Monaten erfüllt sein müssen. Dieses Erfordernis ergibt sich ganz offensichtlich aus Regel 56(1) EPÜ, die die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig insbesondere dann vorsieht, wenn die Einspruchsschrift nicht innerhalb der Frist von neun Monaten mit Regel 55 c) EPÜ in Einklang gebracht wird.

Der Formalsachbearbeiter hat also in der Mitteilung vom 23 Januar 1987 zu Recht die Auffassung vertreten, daß die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ vor Ablauf der Frist von neun Monaten erfüllt werden müßten.

3. Nunmehr ist zu prüfen, ob die Einspruchsschrift bei Ablauf der Frist von neun Monaten die drei vorstehend genannten Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ erfüllte

### *3.1 Erklärung über den Umfang des Einspruchs (Bedingung 1 der Regel 55 c) EPÜ)*

In der Einspruchsschrift war beantragt worden, daß das Patent "in vollem Umfang widerrufen" werde. Die Bedingung 1 der Regel 55 c) EPÜ ist daher ganz offensichtlich erfüllt.

### *3.2 Angabe der Einspruchsgründe (Bedingung 2 der Regel 55 c) EPÜ)*

In der Einspruchsschrift ist als Einspruchsgrund die mangelnde erfinderische Tätigkeit angegeben, das heißt die mangelnde Patentfähigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ. Die Bedingung 2 ist somit ebenfalls erfüllt.

### *3.3 Angabe der Tatsachen und Beweismittel (Bedingung 3 der Regel 55 c) EPÜ)*

Im Unterschied zu den in Regel 55 a) und b) EPÜ genannten Bedingungen sowie zu den Bedingungen 1 und 2 der Regel 55 c) EPÜ, die als Formerfordernisse gelten können, betrifft die Bedingung 3 dieser Regel in Verbindung mit den Bestimmungen des Artikels 99 (1) EPÜ den eigentlichen Grund des Ein-

It is therefore imperative, before embarking on substantive examination, to verify the admissibility of the opposition.

Under Rule 55(c) EPC, the notice of opposition has to contain:

- (1) a statement of the extent to which the European patent is opposed;
- (2) an indication of the grounds on which the opposition is based;
- (3) an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds.

Under Article 99(1) EPC, notice of opposition may be filed "within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent". The requirements of Rule 55(c) EPC therefore have to be met before the time limit of nine months expires. This clearly follows from Rule 56(1) EPC, which provides for opposition to be rejected as inadmissible, especially where the notice of opposition fails to comply with the provisions of Rule 55(c) EPC and these deficiencies have not been remedied before the expiry of the opposition period.

The formalities officer was therefore correct in saying, in his communication of 23 January 1987, that the requirements of Rule 55(c) EPC had to be met before the expiry of the nine-month time limit.

3. The question now has to be examined whether, at the time when the nine-month opposition period expired, the notice of opposition met the three requirements of Rule 55(c) EPC as set out above.

### *3.1 Statement of the extent of opposition (requirement 1 of Rule 55(c) EPC)*

The notice of opposition requested that the patent be "revoked in its entirety". Clearly, therefore, requirement 1 of Rule 55(c) EPC was met.

### *3.2 Indication of the grounds on which the opposition is based (requirement 2 of Rule 55(c) EPC)*

The notice of opposition indicated, as the grounds on which the opposition was based, lack of inventive step, i.e. the obstacle to patentability specified in Article 100(a) EPC. Requirement 2 was therefore also met.

### *3.3 Indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds for opposition (requirement 3 of Rule 55(c) EPC)*

Whereas the requirements of Rule 55(a) and (b) EPC and requirements 1 and 2 of Rule 55(c) EPC can be considered as formal in nature, requirement 3 of Rule 55(c) EPC in conjunction with Article 99(1) EPC is substantive in nature, and calls for reasoning which goes to the merits of the opponent's

Il s'impose donc, avant d'aborder l'examen quant au fond, de vérifier la recevabilité de l'opposition.

La règle 55(c) de la CBE dispose que l'acte d'opposition doit comporter:

- 1) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition,
- 2) une indication des motifs sur lesquels l'opposition se fonde,
- 3) ainsi qu'une indication des faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

L'article 99(1) de la CBE précise que l'opposition doit être formée "dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance". Il s'ensuit que les conditions énoncées à la règle 55(c) CBE doivent être réalisées avant l'expiration du délai de neuf mois. Cette exigence ressort de toute évidence de la règle 56(1) de la CBE qui prévoit le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, notamment, si dans le délai de neuf mois, l'acte d'opposition n'est pas mis en conformité avec les dispositions de la règle 55(c) de la CBE.

C'est donc à bon droit que l'agent des formalités a estimé dans la notification du 23 janvier 1987 que les conditions de la règle 55(c) de la CBE devaient être satisfaites avant l'expiration du délai de neuf mois.

3. Il convient d'examiner maintenant si à l'expiration du délai de neuf mois, l'acte d'opposition satisfaisait aux trois conditions ci-dessus de la règle 55(c) CBE:

### *3.1 Mention de l'étendue de l'opposition (condition (1) de la règle 55(c) de la CBE)*

Dans l'acte d'opposition, il était demandé que le brevet soit "révoqué dans son intégralité". La condition (1), de la règle 55(c), est donc, de toute évidence, satisfaite.

### *3.2 Indication des motifs d'opposition (condition (2) de la règle 55(c) de la CBE)*

L'acte d'opposition indique, comme motif d'opposition, le manque d'activité inventive, c'est-à-dire le défaut de brevetabilité énoncé à l'article 100(a) de la CBE. En conséquence, la condition (2) est aussi satisfaite.

### *3.3 Indication des faits et des justifications (condition (3) de la règle 55(c))*

A la différence des conditions énoncées à la règle 55(a) et (b), ainsi que des conditions (1) et (2) de la règle 55(c) de la CBE qui peuvent être considérées comme des conditions de forme, la condition (3) de cette même règle, en liaison avec les dispositions de l'article 99(1) de la CBE, touche le

spruchs und erfordert vom Einsprechenden eine Begründung. Daher kann die Frage, ob eine Einspruchsschrift die genannten sachlichen Mindestanforderungen des Artikels 99 (1) und der Regel 55 c) EPÜ erfüllt, nur im Einzelfall aus der Sicht des Fachmanns auf dem Gebiet entschieden werden, auf das sich das angefochtene Patent bezieht (s. Entscheidung T 222/85, ABI EPA 1988, 128, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Nach den Richtlinien für die Prüfung, Teil D, Kapitel IV, 1.2.2.1 f) ist die Bedingung 3 der Regel 55 c) EPÜ in dem Fall, in dem eine Vorbenutzung als Stand der Technik angeführt wird, erfüllt, wenn die Einspruchsabteilung (und der Patentinhaber) anhand der gemachten Angaben folgendes ermitteln kann:

- a) das Datum der Benutzung, was auf die Frage hinausläuft, ob vor dem Anmeldetag des betreffenden europäischen Patents überhaupt eine Benutzung erfolgt ist;
- b) den Gegenstand der Benutzung, damit festgestellt werden kann, ob die Vorrichtung, die Gegenstand der Vorbenutzung war, mit dem patentgemäßen Gegenstand identisch oder vergleichbar ist;
- c) alle Umstände der Benutzung, die ihn der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, z. B. Ort und Art der Verwertung.

### 3.3.1 Ermittlung des Datums der Vorbenutzung (Kriterium a))

In der Einspruchsschrift ist lediglich angegeben, daß die Vorbenutzung "vor dem Prioritätstag der europäischen Patentanmeldung" erfolgt sei. In anderen Worten, diese Vorbenutzung fand während eines unbestimmten Zeitraums statt, von dem nur bekannt ist, daß er "vor" dem Prioritätstag liegt. Somit wird also lediglich behauptet, daß es sich bei der vorgebrachten Benutzung um eine Vorbenutzung handelt, ohne daß der Tag oder Zeitraum angegeben werden, zu dem diese stattgefunden hat.

Die in der Einspruchsschrift erwähnte Zeichnung trägt das Datum 5 Januar 1968. Ein solches Datum ist normalerweise das Datum der Fertigstellung der Zeichnung und nicht das der Herstellung des darin dargestellten Erzeugnisses. In der Einspruchsschrift ist nirgends angegeben, ob die Vorbenutzung vor, nach oder zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Zur Stützung ihrer Behauptung führte die Beschwerdeführerin auch nicht aus, ob die Vorbenutzung vor dem Prioritätstag des streitigen europäischen Patents stattgefunden hat.

Das vorgenannte Kriterium a) ist also nicht erfüllt.

case The question whether a notice of opposition meets the minimum substantive requirements of Article 99(1) and Rule 55(c) EPC can therefore only be decided in the context of that particular case, from the point of view of a person skilled in the art to which the opposed patent relates (see decision T 222/85, OJ EPO 1988, 128, point 4 of the Reasons for the Decision).

Under the Guidelines for Examination (Part D, Chapter IV, 1.2.2.1 (f)), where there are allegations that prior use is comprised in the state of the art, requirement 3 of Rule 55(c) EPC is satisfied if the Opposition Division (and the patent proprietor) are able to determine the following details:

- (a) the date on which the alleged use occurred, i.e. whether there was any instance of use before the date on which the application for the relevant European patent was filed,
- (b) what has been used, in order to determine whether the object in prior use is identical with or similar to the subject-matter of the contested patent,
- (c) all the circumstances relating to the use, by which it was made available to the public, as for example the place of use and the form of use

### 3.3.1 Determining the date of prior use (criterion (a))

The notice of opposition merely indicates that prior use occurred "before the date of priority of the European patent application". In other words, the prior use had occurred over an indeterminate period known only to be "before" the date of priority. This amounts in effect to an allegation of prior use without indicating the relevant date or period.

The industrial design referred to in the notice of opposition is dated 5 January 1968. A date of this kind is normally the date on which the design was completed, not the date of manufacture of the product in which the design was embodied. The notice of opposition contains no indication whether the prior use occurred before, on, or after that date. The appellant has presented no further evidence to prove that the alleged prior use occurred before the date of priority of the contested European patent.

Criterion (a) above is therefore not fulfilled.

fond même de l'opposition et exige de la part de l'opposant une motivation. De ce fait, la question de savoir si un acte d'opposition remplit les conditions minimales de fond énoncées à l'article 99(1) et à la règle 55(c) de la CBE, ne peut être tranchée que cas par cas, en se plaçant dans la position de l'homme du métier dans le domaine dont relève le brevet contesté (voir décision T 222/85, JO OEB 1988, 128, point 4 des motifs).

Selon les Directives pour l'examen, partie D, chapitre IV, 1.2.2.1 f), dans le cas où un usage antérieur est invoqué comme état de la technique, la condition 3) de la règle 55(c) de la CBE est remplie si elle permet à la Division d'opposition (et au titulaire du brevet) de déterminer:

- a) la date de l'usage, ce qui revient à s'interroger sur l'existence même de l'usage avant la date de dépôt dont bénéficie le brevet européen en cause;
- b) l'objet de l'usage, ce qui doit permettre de constater si le dispositif ayant fait l'objet de l'usage antérieur est identique ou similaire à celui faisant l'objet du brevet en cause;
- c) toutes les circonstances de l'usage qui l'ont rendu accessible au public, par exemple le lieu et le mode d'exploitation

### 3.3.1 Détermination de la date de l'usage antérieur (critère a))

Dans l'acte d'opposition, il est simplement indiqué que l'usage antérieur a eu lieu "avant la date de priorité de la demande de brevet européen". Autrement dit, cet usage antérieur a eu lieu à une période indéterminée dont on sait seulement qu'elle se situe "avant" la date de priorité. En fait, cela revient à alléguer que l'usage invoqué est un usage antérieur sans indiquer la date ou la période à laquelle il s'est produit.

Le dessin industriel dont fait état l'acte d'opposition porte la date du 5 janvier 1968. Une telle date est normalement la date d'achèvement du dessin et non la date de fabrication du produit qui y est représenté. Il n'est nulle part indiqué dans l'acte d'opposition que l'usage antérieur ait eu lieu avant, après ou à cette date. A l'appui de son allégation, la requérante n'a pas d'avantage justifié que l'usage antérieur aurait eu lieu avant la date de priorité du brevet européen en cause.

Le critère a) ci-dessus n'est donc pas satisfait.

### 3.3.2 Ermittlung des Gegenstands der Benutzung (Kriterium b))

Diese Bedingung ist im vorliegenden Fall erfüllt: Die Einspruchsschrift enthält nämlich eine Angabe des Gegenstands der Benutzung, nämlich "eine Waschmaschine zum Beschicken von oben mit einer zylindrischen Wanne und Hohlräumen für ein Programmier-element usw.... im oberen vorderen und hinteren Teil", die Angabe der Begründung (oder des Beweismittels) geschieht durch die Erwähnung der Nummer und des Datums der Zeichnung in der Einspruchsschrift.

Die betreffende Zeichnung wurde nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt. Wie die Beschwerdeführerin geltend machte, schreibt Regel 55(c) EPÜ aber nur die Angabe des Beweismittels und nicht seine Vorlage vor, welche im Laufe des Verfahrens erfolgen kann.

Hierzu wird auf die Entscheidung T 234/86, ABl. EPA 1989, 79, verwiesen, wonach eine Einspruchsschrift die Erfordernisse der Regel 55(c) EPÜ erfüllt, wenn das Beweismittel (hier: ein Dokument) in der Einspruchsschrift genau bezeichnet und angegeben ist, welche Tatsachenbehauptung hierdurch bewiesen werden soll.

### 3.3.3 Ermittlung der Umstände der Benutzung (Kriterium c))

Dieses dritte Erfordernis ist ebenfalls nicht erfüllt: Auch wenn die Tatsachen, nämlich die Herstellung und Vermarktung der Waschmaschine zum Beschicken von oben in Frankreich, in der Einspruchsschrift hinreichend genau angegeben sind, so enthält diese doch keine entsprechenden Beweismittel zur Glaubhaftmachung dieser Tatsachen, wie beispielsweise Verkaufskataloge, Lieferscheine, Namen und Anschriften von Zeugen usw.

Durch das Fehlen eines Hinweises auf ein wie auch immer geartetes geeignetes Beweismittel wird der Behauptung der Beschwerdeführerin, daß eine solche Waschmaschine hergestellt und vermarktet worden sei, jegliche Grundlage entzogen.

3.4 Die Kammer zieht daraus den Schluß, daß die Einspruchsschrift bei Ablauf der Frist von neun Monaten die Kriterien a und c und damit das Erfordernis 3 der Regel 55(c) EPÜ nicht erfüllte. Der Einspruch war daher unzulässig.

4. Die Beschwerdeführerin versuchte geltend zu machen, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 offensichtlich keine erfinderische Tätigkeit aufweise und, wie in der genannten Entscheidung T 156/84 dargelegt, das Europäische Patentamt gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet sei, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, die rechtlich keinen Bestand hätten.

### 3.3.2 Determining what has been used (criterion (b))

This requirement has been met. The notice of opposition includes an indication of the object in prior use, namely "a top-loading washing-machine with a cylindrical vat and spaces for programming controls, etc ... in the upper front and rear parts of the machine"; and an indication of the arguments (or evidence) presented in support of the grounds for opposition is constituted by the mention in the notice of opposition of the number and date of the industrial design.

The industrial design in question was presented after the expiry of the opposition period. However, as the appellant pointed out, Rule 55(c) EPC only requires that the industrial design be indicated. It does not have to be presented: this can be done later in the course of the proceedings.

Regarding this, reference is made to decision T 234/86 (OJ EPO 1989, 79), according to which the requirements of Rule 55(c) EPC are fulfilled if the evidence concerned (in this case, a document) is clearly specified in the notice of opposition and if it is clearly stated which alleged facts the evidence is intended to prove.

### 3.3.3 Determining the circumstances relating to the use (criterion (c))

The third criterion has not been fulfilled. Even if the facts, namely the manufacture and marketing in France of the top-loading washing-machine, are deemed to be sufficiently specified in the notice of opposition, the problem remains that these facts are not supported by any indication of evidence, such as sales catalogues, delivery notes, names and addresses of witnesses, etc.

The failure to mention any such evidence removes the entire basis of the appellant's allegation that a washing-machine of this kind was manufactured and marketed.

3.4 In view of the above, the Board concludes that, at the point when the nine-month time-limit expired, the notice of opposition did not fulfil criteria (a) and (c) and consequently failed to comply with requirement 3 of Rule 55(c) EPC. The opposition was therefore inadmissible.

4. The appellant argued that the subject-matter of Claim 1 manifestly lacked inventive step and that, with regard to the above-mentioned decision T 156/84, the EPO has a duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which are not legally valid. In the present case, the Opposition Division would therefore have been obliged, under the terms of Article

### 3.3.2 Détermination de l'objet de l'usage (critère b))

Cette condition est, dans le cas présent, remplie en effet, l'acte d'opposition comporte une indication de l'objet de l'usage, à savoir "une machine à laver à chargement par le haut ayant une cuve cylindrique et des espaces pour un programmeur etc.... aux parties supérieures frontale et arrière" et l'indication de la justification (ou du moyen de preuve) est constituée par la mention dans l'acte d'opposition du numéro et de la date du dessin industriel.

Le dessin industriel en question a été fourni en dehors du délai d'opposition. Mais, comme l'a fait valoir la requérante, la règle 55(c) de la CBE n'impose que de l'indiquer dans l'acte d'opposition et non de le fournir, ceci pouvant se faire en cours de procédure.

Il est fait, à cet égard, référence à la décision T 234/86, JO OEB 1989, 79, selon laquelle, un acte d'opposition répond aux exigences de la règle 55(c) de la CBE, si la justification invoquée (en l'occurrence un document) y est désignée de façon précise et si l'opposant indique quel fait il entend prouver par ce moyen.

### 3.3.3 Détermination des circonstances de l'usage (critère c))

Cette troisième exigence n'est pas non plus satisfaite: en effet, même si l'on admet que les faits, à savoir la fabrication et la commercialisation en France de la machine à laver à chargement frontal, sont suffisamment précisés dans l'acte d'opposition, en revanche, aucune indication de justifications appropriées sur lesquelles se fondent ces faits, telles que par exemple catalogues de vente, bons de livraison, noms et adresses de témoins, etc. ne figure dans l'acte d'opposition.

L'absence de mention à une quelconque justification appropriée prive de tout fondement les allégations de la requérante selon lesquelles une telle machine à laver aurait été fabriquée et commercialisée.

3.4 La Chambre en conclut que l'acte d'opposition, à l'expiration du délai de neuf mois, ne satisfaisait pas aux critères a) et c) et par suite à la condition 3) de la règle 55(c) de la CBE. L'opposition était donc irrecevable.

4. La requérante a tenté de faire valoir que l'objet de la revendication 1 était manifestement dépourvu d'activité inventive et que, comme exposé dans la décision T 156/84 précitée, l'Office européen des brevets est tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets non valables. Ainsi, la Division d'opposition aurait été tenue, dans le cas qui lui était sou-

ten Somit wäre die Einspruchsabteilung in dem ihr vorgelegten Fall verpflichtet gewesen, den Einspruch nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen zu prüfen.

Im Zusammenhang mit diesem Rechtsinstrument weist die Kammer darauf hin, daß die Befugnis zur Ermittlung von Amts wegen nach Artikel 114 (1) EPÜ nicht außerhalb des allgemeinen Rahmens der Übereinkommensvorschriften ausgeübt werden darf. Da im vorliegenden Fall festgestellt werden muß, ob die Einspruchsabteilung diese Befugnis ausüben konnte, ist von folgender Überlegung auszugehen:

- Artikel 101 (1) EPÜ sieht vor, daß die Einspruchsgründe geprüft werden, "wenn der Einspruch zulässig ist"; ist ordnungsgemäß festgestellt worden, daß er unzulässig ist, so ergibt sich im Gegenschluß, daß er nicht Gegenstand einer materiell-rechtlichen Prüfung sein kann. Dies wird durch die bereits erwähnte Regel 56 EPÜ bestätigt, die der Einspruchsabteilung vorschreibt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, wenn er in fine den Vorschriften des EPÜ über die Zulässigkeit nicht entspricht; mit dieser Verwerfung ist das Einspruchsverfahren rechtlich abgeschlossen; damit liegt auf der Hand, daß das materiellrechtliche Prüfungsverfahren nicht eingeleitet werden kann.

- Artikel 114 (1) EPÜ besagt seinerseits, daß "in den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt das Europäische Patentamt von Amts wegen ermittelt"; der Rechtsmechanismus, der die Ermittlung von Amts wegen in Gang setzt, ist also dem die materiell-rechtliche Prüfung auslösenden vergleichbar: Wird der Einspruch nach Regel 56 EPÜ verworfen, liegt auch hier rechtlich kein "laufendes" Verfahren mehr vor, und es kann nicht von Amts wegen ermittelt werden.

Natürlich gilt diese Überlegung entsprechend auch für die Fälle, in denen die Beschwerdekammern - aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - diese Befugnis zur Ermittlung von Amts wegen ausüben.

Die Unzulässigkeit des Einspruchs oder der Beschwerde hat nämlich zur Folge, daß das europäische Patent dem nationalen Recht der benannten Staaten unterstellt wird, die damit allein dafür zuständig sind, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Rechtsvorschriften über seinen rechtlichen Bestand zu befinden.

5. Aus den genannten Gründen hält die Kammer die Einspruchsschrift für unheilbar mangelhaft; die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch entsprechend der Regel

114(1) EPC, to examine the opposition of its own motion

Regarding this procedure, the Board emphasises that the power conferred on the Office by Article 114(1) EPC to examine the facts of its own motion could only be exercised within the general scope of the provisions of the EPC. With a view to determining whether, in the present case, the Opposition Division was in a position to exercise this power, it is necessary to consider the following line of argument:

- Article 101(1) EPC states that the grounds for opposition are to be examined "if the opposition is admissible". Conversely, it would appear that if the opposition is found by due means to be inadmissible, its substance cannot be examined. This is confirmed by Rule 56 EPC, referred to above, which obliges the Opposition Division to reject the opposition as inadmissible if, *in fine*, the opposition does not comply with the provisions of the EPC regarding the admissibility of opposition. As soon as rejection occurs, the opposition procedure is legally terminated, and substantive examination of the opposition cannot be initiated.

- According to Article 114(1) EPC, "the European Patent Office shall examine the facts of its own motion ... in proceedings before it". The legal mechanism for initiating examination by the Office of its own motion is therefore akin to the mechanism for initiating substantive examination. This means that when an opposition has been rejected in accordance with the provisions of Rule 56 EPC, there are no proceedings "before" the EPO, and it is no longer possible for the Office to examine the facts of its own motion.

Needless to say, this line of argument applies in full, *mutatis mutandis*, to the conditions under which the Boards of Appeal may exercise the same power of examination by the Office of its own motion, in accordance with the provisions of Rule 66(1) EPC.

In fact, the inadmissibility of an opposition or an appeal has the effect of transferring the European patent to the national jurisdiction of the designated States, which then assume sole responsibility for assessing the patent's validity with reference to their own legislation.

5. In view of the above, the Board concludes that the notice of opposition is irredeemably deficient, and that the decision of the Opposition Division in rejecting the opposition as inadmissi-

mis, de procéder à l'examen d'office de l'opposition en vertu de l'article 114(1) de la CBE

Concernant ce moyen, la Chambre souligne que le pouvoir d'examiner d'office conféré par l'article 114(1) CBE ne saurait s'exercer hors du cadre général des dispositions de la CBE. S'agissant en l'espèce de déterminer si la Division d'opposition était en situation d'exercer ce pouvoir, il convient de considérer le raisonnement suivant:

- l'article 101(1) CBE dispose que les motifs d'opposition sont examinés "si l'opposition est recevable", *a contrario*, lorsqu'il a été dûment constaté qu'elle est irrecevable, il apparaît qu'elle ne saurait faire l'objet d'un examen au fond: ceci est confirmé par la règle 56 CBE déjà citée qui impose à la Division d'opposition de "rejeter l'opposition comme irrecevable lorsque, *in fine*, l'opposition n'est pas conforme aux dispositions de la CBE relatives à sa recevabilité, dès ce rejet, la procédure d'opposition est juridiquement terminée et il est clair que la procédure d'examen au fond ne peut pas s'ouvrir;

- l'article 114(1) CBE quant à lui précise que "l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office" "au cours de la procédure"; le mécanisme juridique de la mise en oeuvre de l'examen d'office s'avère donc voisin de celui de la mise en oeuvre de l'examen au fond: en effet, ici encore, lorsqu'en application des dispositions de la règle 56 CBE, l'opposition a été rejetée, il n'y a plus juridiquement de procédure "en cours" et il n'est pas possible de pratiquer l'examen d'office.

Bien entendu, l'ensemble de ce raisonnement s'applique *mutatis mutandis* aux conditions dans lesquelles les Chambres de recours exercent ce même pouvoir d'examiner d'office et ce en application des dispositions de la règle 66(1) CBE.

En fait, l'irrecevabilité de l'opposition, ou du recours, a pour conséquence de faire passer le brevet européen dans les droits nationaux des Etats désignés, ceux-ci devenant dès lors seuls compétents pour apprécier sa validité en fonction de leur législation respective.

5. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'acte d'opposition est entaché d'une insuffisance irrémédiable et qu'il y a donc lieu de confirmer la décision de la Division



56 (1) EPÜ als unzulässig verworfen wurde, muß somit bestätigt werden.

### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ble under Rule 56(1) EPC must therefore be confirmed.

### Order

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

The appeal is dismissed.

d'opposition rejetant l'opposition comme irrecevable conformément la règle 56(1) de la CBE

### Dispositif

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

Le recours est rejeté.

## Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 25. April 1991 T 238/88 - 3.3.3\* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony  
Mitglieder: S. Schödel  
R. Schulte

**Anmelder: Eastman Kodak Company**

**Stichwort: Kronenether/KODAK**

Artikel: 123 (2), 83, 84, 69 (1) EPÜ

**Schlagwort: "Änderung eines Anspruchs (zulässig)" - "ausreichende Offenbarung - einschlägige Beispiele vorhanden" - "Klarheit - weit gefaßter Fachbegriff zulässig; Auslegung von Begriffen im Anspruch anhand der Beschreibung (bejaht)"**

### Leitsatz

*Die Klarheit eines Anspruchs wird nicht schon durch die Breite eines darin enthaltenen Fachbegriffs (z. B. "Alkyl") beeinträchtigt, wenn die Bedeutung dieses Begriffes - an sich oder anhand der Beschreibung - für den Fachmann eindeutig ist*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 17. Juli 1984 eingereichte und am 26. Juni 1985 unter der Nummer 145 834 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 84 108 391.8 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 21. Januar 1988 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen die am 10. April 1987 eingereichten Ansprüche 1 bis 4 sowie die Ansprüche 5 bis 7 in der ursprünglich eingereichten Fassung zugrunde. Der Anspruch 1 lautete wie folgt:

\* 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.

## Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 25 April 1991 T 238/88 - 3.3.3\* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony  
Members: S. Schödel  
R. Schulte

**Applicant: Eastman Kodak Company**

**Headword: Crown ether/KODAK**

Article: 123(2), 83, 84, 69(1) EPC

**Keyword: "Amendment to claim (allowable)" - "Sufficient disclosure - relevant examples available" - "Clarity - broad technical term of art allowable; interpretation of terms in claim by description (affirmed)"**

### Headnote

*The clarity of a claim is not diminished by the mere breadth of a term of art (e.g. "alkyl") contained in it, if the meaning of such term - either per se or in the light of the description - is unambiguous for a person skilled in the art*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No 84 108 391.8, filed on 17 July 1984 and published on 26 June 1985 under publication No. 145 834, was refused by a decision of the Examining Division dated 21 January 1988. The decision was based on Claims 1 to 4 submitted on 10 April 1987 and Claims 5 to 7 as originally filed. Claim 1 read as follows:

\* 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.

## Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3 en date du 25 avril 1991 T 238/88 - 3.3.3\* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony  
Membres: S. Schödel  
R. Schulte

**Demandeur: Eastman Kodak Company**

**Référence: Ethers-couronnes/KODAK**

Article: 123 (2), 83, 84, 69 (1) CBE

**Mot-clé: "Modification d'une revendication (admissible)" - "Divulgateion suffisante - exemples pertinents disponibles" - "Clarté - terme technique du métier de large portée admissible; interprétation de termes de la revendication à l'aide de la description (oui)"**

### Sommaire

*La seule étendue d'un terme du métier (par ex. "alkyle") figurant dans une revendication ne saurait réduire la clarté de celle-ci dès lors que ce terme ne présente - en soi, ou à la lumière de la description - aucune ambiguïté pour l'homme du métier.*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84 108 391.8, déposée le 17 juillet 1984 et publiée le 26 juin 1985 sous le n° 145 834, a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 21 janvier 1988. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 4 déposées le 10 avril 1987 et des revendications 5 à 7 telles que déposées à l'origine. La revendication 1 est rédi-gée comme suit:

\* 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.