

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
31. März 1993
G 9/91
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Rohm and Haas Company**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
BASF Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Prüfungsbefugnis/
ROHM AND HAAS**

Artikel: 101, 102, 110, 114 EPÜ

Regel: 55, 56 EPÜ

**Schlagwort: "Umfang der Befugnis
zur Prüfung eines Einspruchs"**

Leitsatz

Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, hängt von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings können Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichteten unabhängigen Anspruch abhängig sind, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden ist, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima facie in Frage gestellt wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Im Jahr 1986 war der Firma Rohm and Haas Company das europäische Patent Nr. 76 691 für bestimmte **Anhydrid- und Imidpolymere** und Verfahren zu deren Herstellung erteilt worden. Innerhalb der neunmonatigen Frist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ wurde von der BASF AG Einspruch gegen dieses Patent eingelegt. In der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ beantragte die Einsprechende, das Patent wegen mangelnder Patentierbarkeit seines Gegenstands nach den Artikeln 52 - 57 EPÜ (d. h. wegen des in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchs-

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 31 March 1993
G 9/91
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
Rohm and Haas Company**

**Opponent/Appellant: BASF
Aktiengesellschaft**

**Headword: Power to examine/
ROHM AND HAAS**

Article: 101, 102, 110, 114 EPC

Rule: 55, 56 EPC

**Keyword: "Extent of power to
examine opposition"**

Headnote

The power of an Opposition Division or a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. However, subject-matters of claims depending on an independent claim, which falls in opposition or appeal proceedings, maybe examined as to their patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is prima facie in doubt on the basis of already available information.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No 76 691, concerning certain **anhydride polymers and imide polymers** and processes for preparing them, was granted to Rohm and Haas Company in 1986. Within the period of nine months laid down in Article 99(1) EPC, notice of opposition to the patent was filed by BASF AG. In the statement pursuant to Rule 55(c) EPC the opponent requested that the patent be revoked **to the extent it concerned polymers containing anhydride units** on the ground that this subject-matter was not patentable within the

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours,
en date du 31 mars 1993
G 9/91
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/intimé: Rohm
and Haas Company**

**Opposant/requérant: BASF Aktien-
gesellschaft**

**Référence: Compétence pour exa-
miner/ROHM AND HAAS**

Article: 101, 102, 110, 114 CBE

Règle: 55 et 56 CBE

**Mot-clé: "Etendue de la compé-
tence pour examiner l'opposition"**

Sommaire

La compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen en application des articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE. Toutefois, les objets de revendications qui dépendent d'une revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 76 691, qui concerne certains **polymères anhydrides et d'imide** ainsi que leurs procédés de préparation, a été délivré à la société Rohm and Haas Company en 1986. Dans le délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE, la société BASF AG a fait opposition au brevet. Dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE, l'opposant a demandé la révocation du brevet **en ce qui concerne les polymères contenant des motifs d'anhydride**, au motif que cet objet n'était pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 CBE (motif cité à l'article 100a)

grunds) **in dem Umfang** zu widerrufen, **in dem es Anhydrideinheiten enthaltende Polymere betraf**. Der auf Polymere mit **Imideinheiten** gerichtete Teil des Patents wurde von der Einsprechenden im Einspruchsverfahren nicht angefochten. Mit Zwischenentscheidung vom 28 August 1989 erhielt die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang mit einem Satz von elf Ansprüchen aufrecht, von denen **die Ansprüche 1 - 8** auf ein **Polymer mit Imidgruppen** und dessen Herstellung und die **Ansprüche 9-11** auf ein **Polymer mit Anhydrideinheiten** und dessen Herstellung gerichtet waren.

II. Die Einsprechende legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein, die der Beschwerdekammer 3.3.3 zugewiesen wurde (Sache T 580/89). Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des (gesamten) Patents, wobei sie erstmals nicht nur dem auf **Anhydridpolymere**, sondern auch dem auf **Imidpolymere** (einschließlich der jeweiligen Herstellung) gerichteten Gegenstand die Patentierbarkeit absprach.

III. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens erhob außerdem auch ein Dritter Einwendungen nach Artikel 115 EPU und machte geltend, daß der auf beide Arten von Polymeren gerichtete Gegenstand wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar sei. (Tatsächlich waren diese Einwendungen schon während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden, jedoch erst nach Erlaß der Einspruchsentscheidung zur Akte gelangt und daher von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt worden.)

IV Die Patentinhaberin bot daraufhin an, zur Ausräumung der Beschwerde die auf **Anhydridpolymere** gerichteten **Ansprüche 9 - 11** zu streichen; zugleich vertrat sie die Auffassung, die Kammer dürfe sich nicht zu der nunmehr geltend gemachten Ungültigkeit der **in der Einspruchsschrift nicht angefochtenen Ansprüche 1 - 8** für **Imidpolymere** (vgl. vorstehend Nr I) äußern, da dies eine Prüfung nach sich zöge, die gemäß der von der Beschwerdekammer 3 3 1 in der Sache T 9/87 (ABI. EPA 1989, 438) vertretenen Auslegung im Widerspruch zu Artikel 114 (1) EPU stünde.

V. Hierauf brachte der vorstehend genannte Dritte weitere Einwendungen vor, in denen er darauf abhob, daß das EPA gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet sei, den Sachverhalt nach Artikel 114 (1) EPU von Amts wegen zu ermitteln; in diesem Zusammenhang verwies er insbesondere auf die Entscheidung der Beschwerdekammer 3.4.1 in der Sache T 156/84 (ABI. EPA 1988, 372) Die Patentinhaberin hielt an ihrem Standpunkt fest und machte

terms of Articles 52 - 57 EPC (i.e. the ground referred to in Article 100(a) EPC). The subject-matter relating to polymers containing **imide units** was not attacked by the opponent in the course of the opposition proceedings. By an interlocutory decision of 28 August 1989, the Opposition Division maintained the patent in amended form on the basis of a set of 11 claims, of which **Claims 1-8** were directed to a **polymer with imide groups** and the preparation thereof and **Claims 9-11** were related to a **polymer with anhydride units** and the preparation thereof.

II. The opponent appealed against the decision of the Opposition Division; the appeal (T 580/89) was allocated to the Board of Appeal 3 3 3 The opponent requested that the appealed decision be set aside and the (entire) patent be revoked, arguing, for the first time, that not only the subject-matters relating to **anhydride polymers** but also those relating to **imide polymers** (including the respective preparation thereof) were not patentable.

III. Furthermore, in the course of the appeal proceedings a third party presented observations under Article 115 EPC, submitting that the subject-matters relating to both of the above types of polymers were not patentable due to lack of novelty and inventive step (in fact, such observations had been filed even during the proceedings before the Opposition Division but had not reached the file until after the decision of the Opposition Division was given and were therefore not considered by the Opposition Division).

IV The patentee then offered to dispose of the appeal by deleting **Claims 9-11** relating to **anhydride polymers** arguing that the Board should not express any opinion as to the alleged invalidity of **unopposed Claims 1-8** relating to **imide polymers** (cf paragraph I above); to do so would entail an examination contrary to Article 114(1) EPC as interpreted by the Board of Appeal 3.3.1 in case T 9/87 (OJ EPO 1989, 438).

V In response to this, the above third party submitted further observations, wherein the obligation of the EPO vis-à-vis the public to examine the facts of its own motion pursuant to Article 114(1) EPC was emphasised; reference was in this context made in particular to the decision of the Board of Appeal 3.4.1 in case T 156/84 (OJ EPO 1988, 372) The patentee, in maintaining his position, submitted that Article 99(1) EPC carries a mandatory time limit

CBE). L'opposant n'a en revanche pas attaqué au cours de la procédure d'opposition l'objet des revendications portant sur des polymères contenant des **motifs d'imide**. Dans une décision intermédiaire en date du 28 août 1989, la division d'opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée sur la base d'un jeu de onze revendications, dont les **revendications 1 à 8** concernaient **un polymère contenant des motifs d'imide** et sa préparation, et les **revendications 9 à 11 un polymère contenant des motifs d'anhydride** et sa préparation.

II. L'opposant a interjeté appel contre la décision de la division d'opposition; la chambre de recours 3 3 3 a statué sur ce recours (T 580/89) dans lequel l'opposant demandait l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet dans son intégralité, faisant pour la première fois valoir que non seulement l'objet concernant des **polymères anhydrides**, mais également celui portant sur des **polymères d'imide** (y compris leur préparation) n'étaient pas brevetables.

III. De plus, un tiers a présenté, pendant la procédure de recours, des observations en vertu de l'article 115 CBE, concluant que les objets concernant les deux types de polymères susmentionnés n'étaient pas brevetables pour manque de nouveauté et d'activité inventive (en fait, ces observations avaient été présentées pendant la procédure devant la division d'opposition, mais n'avaient été versées au dossier qu'après la décision de la division d'opposition, laquelle n'en a donc pas tenu compte).

IV. Le titulaire du brevet a ensuite proposé de régler le recours en supprimant les **revendications 9, 10 et 11** portant sur des **polymères anhydrides**, soutenant que la chambre ne devait formuler d'avis au sujet de la prétendue absence de validité des **revendications 1 à 8, non contestées** et portant sur des **polymères d'imide** (cf alinéa I supra), puisque cela donnerait lieu à un examen contraire aux dispositions de l'article 114(1) CBE, telles qu'interprétées par la chambre de recours 3.3.1 dans l'affaire T 9/87 (JO OEB 1989, 438).

V. En réponse, le tiers susmentionné a soumis de nouvelles observations soulignant que l'OEB était tenu envers le public de procéder à l'examen d'office des faits conformément à l'article 114(1) CBE, et faisant à ce sujet référence à la décision T 156/84 de la chambre de recours 3.4.1 (JO OEB 1988, 372). En maintenant sa position, le titulaire a fait valoir que l'article 99(1) CBE prévoyait un délai obligatoire qui deviendrait vide de sens si l'article 114

geltend, daß Artikel 99 (1) EPÜ eine verbindliche Frist vorsehe, die sinnlos wäre, wenn Artikel 114 EPÜ unter den gegebenen Umständen entsprechend der Forderung der Einsprechenden angewandt würde.

VI. Die Beschwerdekammer 3 3.3 sah in dem vorstehend dargelegten Streitpunkt eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ und beschloß daher am 29. August 1991, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Fragen zu befassen (Aktenzeichen **G 9/91**):

1. Hängt die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder - aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird?

2. Wenn ja, gibt es Ausnahmen hiervon?

VII. Am 4 Oktober 1991 legte der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer in Ausübung seiner Befugnis nach Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgende Rechtsfrage vor (Aktenzeichen **G 10/91**):

Muß die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen, oder ist die Prüfung auf die vom Einsprechenden in der Einspruchsbegründung vorgetragene Einspruchsgründe beschränkt?

VIII. Der Präsident begründete seine Vorlage insbesondere damit, daß die Beschwerdekammer 3.3.1 in den Verfahren T 320/88 (unveröffentlicht) und T 182/89 (ABI EPA 1991, 391) über die vorstehende Rechtsfrage anders entschieden habe als die Beschwerdekammer 3.4.1 in der Sache T 493/88 (ABI EPA 1991, 380). Dadurch war nach Auffassung des Präsidenten eine erhebliche Rechtsunsicherheit darüber entstanden, wie das Einspruchsverfahren nach dem EPÜ durchzuführen sei. Ergab ferner zu bedenken, daß weder eine generelle Verpflichtung zur Überprüfung aller in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe noch eine generelle Beschränkung der Prüfung auf die vom Einsprechenden vorgebrachten Einspruchsgründe eine angemessene Lösung darstellen würde. Es gelte vielmehr, einen Weg zu finden, der dem Zweck des Einspruchsverfahrens gerecht werde, die Entscheidungen des EPA über die Gültigkeit europäischer Patente auf eine breitere Grundlage als im Erteilungsverfahren zu stellen, und gleichzeitig den Einspruchsabteilungen eine praktikable Linie zur Erreichung dieses Zwecks biete.

which would be rendered meaningless if Article 114 EPC were applicable in the present circumstances as suggested by the opponent.

VI Board of Appeal 3.3.3, considering that the above issue concerned an important point of law within the meaning of Article 112(1)(a) EPC, decided on 29 August 1991 to refer the following questions to the Enlarged Board of Appeal (reference number **G 9/91**):

1. Is the power of an Opposition Division or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC dependent upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC?

2. If the answer to the first question should be affirmative, are there any exceptions to such dependence?

VII. On 4 October 1991, the President of the EPO, making use of his power under Article 112(1)(b) EPC, referred the following question to the Enlarged Board of Appeal (reference number **G 10/91**):

Is the Opposition Division in the examination of the opposition obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC or is this examination restricted to the grounds referred to by the opponent in his statement of grounds of opposition?

VIII. In the reasons for his referral, the President referred in particular to conflicting decisions on the above point of law given by Board of Appeal 3.3.1 in cases T 320/88 (unpublished) and T 182/89 (OJ EPO 1991, 391) on the one hand, and Board of Appeal 3.4.1 in case T 493/88 (OJ EPO 1991, 380) on the other. In the President's view, this divergency had created a considerable legal uncertainty as to how to carry out the opposition procedure under the EPC. He further submitted that neither a general obligation to consider all grounds for opposition referred to in Article 100 EPC, nor a general restriction to consider only such grounds relied upon by the opponent would provide an appropriate solution. One should rather try to find a way of combining the purpose of the opposition procedure, which is to enable the EPO to decide on the validity of European patents on a broader basis than during the procedure up to grant, with a practicable possibility for the Opposition Division to achieve this purpose.

CBE pouvait s'appliquer à la présente espèce, comme le suggère l'opposant.

VI Considérant que le problème ci-avant concernait une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours 3.3.3 a décidé le 29 août 1991 de soumettre les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (numéro du recours **G 9/91**):

1 La compétence d'une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, celle d'une chambre de recours, pour l'examen et la prise d'une décision concernant le maintien d'un brevet européen, conformément aux articles 101 et 102 CBE, dépend-elle de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, y a-t-il des exceptions?

VII. Le 4 octobre 1991 le Président de l'OEB, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 112(1)b) CBE, a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours (numéro de recours **G 10/91**):

Au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition doit-elle examiner tous les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ou l'examen se limite-t-il aux motifs avancés par l'opposant dans le mémoire où il expose les motifs de son opposition?

VIII. Parmi les motifs de cette saisine, le Président a notamment cité les décisions divergentes sur la question de droit ci-dessus, qui ont été rendues par la chambre de recours 3 31 dans les affaires T 320/88 (non publiée) et T 182/89 (JO OEB 1991, 391) d'une part, et par la chambre de recours 3.4.1 dans l'affaire T 493/88 (JO OEB 1991, 380) d'autre part. De l'avis du Président, cette divergence a engendré une incertitude juridique considérable sur la manière de conduire la procédure d'opposition selon la CBE. Il a en outre fait valoir que ni une obligation générale d'examiner tous les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, ni une restriction aux seuls motifs invoqués par l'opposant ne constitueraient une solution appropriée. Il conviendrait plutôt de trouver une façon d'associer le but poursuivi par la procédure d'opposition, qui est de permettre à l'OEB de statuer sur la validité de brevets européens sur une base plus large que pendant la procédure de délivrance, et une solution pratique mettant la division d'opposition en mesure d'atteindre ce but.

IX. In seiner Vorlage wies der Präsident auch darauf hin, daß zwischen der von ihm vorgelegten und der in der Sache G 9/91 (s. vorstehend Nr. VI) zu klärenden Rechtsfrage ein enger Zusammenhang bestehe, weil der Gesamtrahmen des Einspruchs nach Regel 55 c) EPÜ dadurch bestimmt werde, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt werde.

X. Am 15 April 1992 beschloß die Große Beschwerdekammer, die ihr in der Sache G 9/91 und in der Sache G 10/91 unterbreiteten in Anbetracht der ähnlich gearteten Rechtsfragen nach Artikel 8 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

XI. In einer Mitteilung vom 27. April 1992 wurden die Verfahrensbeteiligten in der Sache G 9/91 (T 580/89) über die vom Präsidenten des EPA unter dem Aktenzeichen G 10/91 vorgelegte Rechtsfrage unterrichtet und aufgefordert, sich gegebenenfalls zu den der Großen Kammer vorliegenden Fragen zu äußern. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 reichte mit Schreiben vom 25 August 1992 eine solche Stellungnahme ein, während die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) erklärte, daß sie nicht Stellung zu nehmen gedenke.

XII. Am 30. November 1992 fand vor der Großen Kammer in Anwesenheit von Vertretern der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 und eines Vertreters des Präsidenten des EPA in der Sache G 10/91 eine mündliche Verhandlung statt; die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) in der Sache G 9/91 hatte der Kammer mitgeteilt, daß sie an der Verhandlung nicht teilnehmen wolle.

Entscheidungsgründe

1. Die Fragen, mit denen die Große Beschwerdekammer in den vorliegenden Fällen befaßt wurde, betreffen grundlegende Aspekte des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens.

2. Bei der Abgrenzung des allgemeinen Rahmens des im EPÜ verankerten Einspruchsverfahrens gilt es zu berücksichtigen, daß das Einspruchsverfahren erst nach Erteilung des europäischen Patents, d. h. zu einem Zeitpunkt einsetzt, zu dem der Patentinhaber in jedem der benannten Vertragsstaaten dieselben Rechte genießt, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde (Art. 64 und 99 EPÜ). Ziel des Einsprechenden ist daher nicht wie im traditionellen, der Erteilung vorgeschalteten Einspruchsverfahren die Zurückweisung der Patentanmeldung, sondern der in allen benannten Vertragsstaaten *ex tunc* wirksame Widerruf des erteilten

IX. In his referral, the President also drew attention to the close relationship between the point of law, which he was referring to the Enlarged Board of Appeal and the one which is the subject of case G 9/91 (cf. paragraph VI above), by pointing out that the total basis for the opposition according to Rule 55(c) EPC is determined by the extent to which the European patent is opposed as well as by the grounds on which the opposition is based.

X. On 15 April 1992, the Enlarged Board, considering that the points of law which had been referred to the Board in case G 9/91 and case G 10/91 concerned similar subject-matters, decided to consider these points of law in consolidated proceedings in accordance with Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

XI. In a communication dated 27 April 1992, the parties to the proceedings in case G 9/91 (T 580/89) were informed about the referral of the President of the EPO in case G 10/91 and invited to file any observations they might wish to make on the matters before the Enlarged Board. The opponent (appellant) in case G 9/91 filed such observations by letter dated 25 August 1992, while the patentee (respondent) declared that he did not intend to file any observations.

XII. On 30 November 1992, oral proceedings took place before the Enlarged Board in the presence of representatives of the opponent (appellant) in case G 9/91 and a representative of the President of the EPO in case G 10/91: the patentee (respondent) in case G 9/91 had informed the Board that he did not wish to attend the hearing.

Reasons for the Decision

1. The questions referred to the Enlarged Board in the present cases concern some fundamental aspects of opposition and appeals procedure under the EPC.

2. As to the general scope of opposition under the EPC, it is of importance that it takes place only after grant of the European patent, i.e. at a point in time when its proprietor is enjoying in each designated Contracting State the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State (Articles 64 and 99 EPC). Thus, the relief sought by the opponent is not, as in traditional pre-grant opposition, refusal of the patent application but revocation of the patent as granted (in its entirety or in part) with effect *ex tunc* in all designated Contracting States (Article 68 EPC). Furthermore, the grounds for opposition (Article 100 EPC) being limited to and essentially

IX. Dans sa question, le Président a aussi attiré l'attention sur l'étroite relation existant entre cette question de droit pour laquelle il a saisi la Grande Chambre de recours, et celle qui constitue l'objet de l'affaire G 9/91 (cf. point VI supra), en soulignant que le fondement global de l'opposition selon la règle 55c) CBE est déterminé par la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, ainsi que par les motifs sur lesquels l'opposition se fonde.

X. Le 15 avril 1992, considérant que les questions de droit dont elle est saisie dans les affaires G 9/91 et G 10/91 sont analogues, la Grande Chambre de recours a décidé de les examiner au cours d'une procédure commune, en application de l'article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

XI. Dans une notification en date du 27 avril 1992, les parties à la procédure dans l'affaire G 9/91 (T 580/89) ont été informées de la saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB dans l'affaire G 10/91, et invitées à présenter d'éventuelles observations devant la Grande Chambre. L'opposant (requérant) dans l'affaire G 9/91 a déposé des observations par lettre datée du 25 août 1992; le titulaire du brevet (intimé) a déclaré quant à lui qu'il n'avait pas l'intention d'en formuler.

XII. Le 30 novembre 1992, une procédure orale s'est tenue devant la Grande Chambre en présence de représentants de l'opposant (requérant) pour l'affaire G 9/91 et d'un représentant du Président de l'OEB pour l'affaire G 10/91; le titulaire du brevet (intimé) dans l'affaire G 9/91 a fait savoir qu'il ne souhaitait pas participer à la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Les questions soumises à la Grande Chambre dans les présentes affaires portent sur des points fondamentaux relatifs aux procédures de recours et d'opposition au titre de la CBE.

2. En ce qui concerne la portée générale de l'opposition prévue par la CBE, il importe que la procédure n'ait lieu qu'après la délivrance du brevet européen, c'est-à-dire à un moment où son titulaire jouit, dans chacun des Etats contractants désignés, des mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat (articles 64 et 99 CBE). Ainsi, l'opposant ne cherche pas, comme dans une opposition classique précédant la délivrance, à obtenir le rejet de la demande de brevet, mais la révocation du brevet délivré (en tout ou en partie), et l'annulation, dès l'origine, des effets prévus dans tous les Etats contractants désignés (article 68 CBE). De plus, étant

Patents (in vollem Umfang oder in einigen Teilen) (Art. 68 EPÜ). Da die Einspruchsgründe (Art. 100 EPÜ) überdies auf die im nationalen Recht vorgesehenen Nichtigkeitsgründe (Art. 138 EPÜ) beschränkt sind und sich im wesentlichen mit diesen decken, dürfte sich das Konzept des im EPÜ vorgesehenen Einspruchs nach Patenterteilung deutlich von dem des klassischen Einspruchs vor Patenterteilung unterscheiden und weist *de facto* in wichtigen Punkten größere Gemeinsamkeiten mit dem Konzept des traditionellen Nichtigkeitsverfahrens auf (vgl. Haertel in GRUR INT., April 1970, S. 99: "Das nachträgliche Einspruchsverfahren kommt in seiner Wirkung einem europäischen Nichtigkeitsverfahren nahe."). Diese Besonderheit wurde noch verstärkt durch die erst in einer späten Phase der Vorarbeiten zum EPÜ aufgenommene Regelung, wonach gegen ein europäisches Patent auch dann Einspruch eingelegt werden kann, wenn der Patentinhaber für alle Vertragsstaaten auf dieses Patent verzichtet hat oder das Patent für alle diese Staaten erloschen ist (Art. 99 (3) EPÜ; vgl. den Bericht von Braendli im Rahmen der von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland herausgegebenen Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, S. 202: "... daß diese Neuerung das Einspruchsverfahren noch eine Stufe höher auf die Ebene eines eigentlichen Nichtigkeitsverfahrens gehoben hat"). Unter diesen Umständen kann bezweifelt werden, ob die Aussage der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299, Nr. 4 der Entscheidungsgründe), daß es "falsch wäre, das (im EPÜ vorgesehene) Einspruchsverfahren im wesentlichen als Streit zwischen gegnerischen Parteien zu betrachten, bei dem der Spruchkörper eine neutrale Haltung einnimmt, wie es im Nichtigkeitsverfahren vor einem nationalen Gericht der Fall ist", - zumindest in der Verallgemeinerung - ganz richtig ist. Diese Aussage, die in den Diskussionen über die hier vorliegenden Fragen bisweilen als Argument für einen weit gefaßten Ermittlungsauftrag des EPA herangezogen wird, muß im besonderen Zusammenhang der Sache G 1/84 gesehen werden. Die Große Beschwerdekammer in ihrer jetzigen Besetzung ist jedenfalls der Meinung, daß das der Erteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren im Rahmen des EPÜ grundsätzlich als streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen werden muß, die in der Regel gegenteilige Interessen vertreten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung haben.

3. Ein Wesensmerkmal jedes nachgeschalteten Einspruchsverfahrens besteht darin, daß das Patentamt von sich aus nichts gegen ein einmal erteiltes Patent unternehmen kann, auch wenn es dieses nach seiner Erteilung eindeutig als ungültig erkannt hat, es sei denn, es wird hierzu durch einen

the same as the grounds for revocation under national law (Article 138 EPC), it appears that the concept of post-grant opposition under the EPC differs considerably from that of classical pre-grant opposition and in fact has several important features more in common with the concept of traditional revocation procedure (cf. Haertel in GRUR INT, April 1970, p. 99: "Das nachträgliche Einspruchsverfahren kommt in seiner Wirkung einem europäischen Nichtigkeitsverfahren nahe"). This characteristic was further emphasised by the addition at a late stage in the preparation of the EPC of the possibility of opposing a European patent even if it has been surrendered or has lapsed for all Contracting States (Article 99(3) EPC; cf. the report by Braendli in the minutes of the Munich Diplomatic Conference published by the Government of the Federal Republic of Germany, p. 186: "... this amendment has raised the opposition proceedings another step towards the level of actual revocation proceedings"). In these circumstances, it may be questioned whether the statement made by the Enlarged Board of Appeal in case G 1/84 (OJ EPO 1985, 299, point 4 of the reasons) that "it would be wrong to regard such (opposition) proceedings (under the EPC) as essentially contentious proceedings between warring parties, where the deciding body takes a neutral position, as would be the case in revocation proceedings before a national Court" is quite accurate, at least as a generalisation. This statement, sometimes referred to in the discussion on the issues at stake in the present cases in support of a wide investigative approach to be taken by the EPO, has to be seen in the special context of case G 1/84. In any case, it seems to the Enlarged Board in its present composition that post-grant opposition proceedings under the EPC are in principle to be considered as contentious proceedings between parties normally representing opposite interests, who should be given equally fair treatment.

3. It is inherent in any post-grant opposition procedure that the patent office cannot take any action in respect of a granted patent, however clear it may have become after grant that the patent is invalid, unless initiated by an admissible opposition. If no opposition is filed, the patent can only be attacked

donné que les motifs d'opposition (article 100 CBE) sont limités aux motifs de nullité prévus par la législation nationale (article 138 CBE) et qu'ils sont essentiellement les mêmes que ces derniers, il apparaît que le concept d'opposition après délivrance, prévu par la CBE, diffère considérablement de la notion classique d'opposition précédant la délivrance; il présente en fait plusieurs caractéristiques importantes qui s'apparentent davantage au concept de la procédure de révocation traditionnelle (cf. Haertel dans GRUR INT, avril 1970, p. 99: "La procédure d'opposition après délivrance s'apparente dans ses effets à une procédure européenne en annulation"). Cette caractéristique a été encore accentuée en ménageant, à un stade ultérieur de la préparation de la CBE, la possibilité de faire opposition à un brevet européen, même s'il a été renoncé à ce brevet pour tous les Etats contractants ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats (article 99(3) CBE; cf. le rapport de M. Braendli figurant dans le procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich, publié par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, p. 198: "... que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité"). Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la justesse de la déclaration, du moins en tant que généralisation, faite par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/84 (JO OEB 1985, 299, point 4 de l'exposé des motifs: "... l'on aurait tort de les considérer (les procédures d'opposition prévues par la CBE) comme des procédures essentiellement contentieuses qui opposent des parties en conflit et dans lesquelles l'instance qui rend la décision prend une position neutre, comme ce serait le cas dans une procédure d'annulation portée devant un tribunal national". Il convient de replacer dans le contexte particulier de l'affaire G 1/84 cette déclaration à laquelle il est parfois fait référence dans le débat portant sur les points discutés ici, à l'appui d'une vaste approche d'investigation par l'OEB. En tout état de cause, la Grande Chambre de recours, dans sa composition actuelle, estime que la procédure d'opposition après délivrance prévue par la CBE doit en principe être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés, et auxquelles il faut accorder un traitement équitable.

3 Le propre de toute procédure d'opposition après délivrance est que l'office des brevets ne peut pas exercer d'action sur un brevet délivré, même s'il apparaît clairement après la délivrance du brevet que celui-ci n'est pas valable sauf si une opposition recevable est introduite. Si tel n'est pas le

zulässigen Einspruch veranlaßt Wird kein Einspruch eingelegt, so kann das Patent nur noch im Wege eines Nichtigkeitsverfahrens vor einem nationalen Gericht angefochten werden Anders gesagt: Die Befugnis des Patentamts zur Prüfung des Patents hängt davon ab, welche Schritte der Einsprechende unternimmt.

4. Ein System mit der Erteilung nachgeschaltetem Einspruch kann unterschiedlich ausgestaltet sein. Denkbar wäre beispielsweise, daß sich der Einsprechende darauf beschränken kann, auf der Grundlage einiger allgemeiner Bemerkungen lediglich eine generelle Neuprüfung der eingereichten Patentanmeldung zu beantragen Das im EPÜ vorgesehene Einspruchsverfahren nach Patenterteilung ist jedoch anders konzipiert. Wie Artikel 99 in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ zu entnehmen ist, muß die Einspruchsschrift unter anderem eine Erklärung darüber enthalten, **in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt** und auf **welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird**, sowie die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel angeben Die Bedeutung dieses Erfordernisses wird dadurch noch unterstrichen, daß im Falle seiner Nichterfüllung innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ vorgesehenen neunmonatigen Frist der Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ unzulässig wird, was zur Folge hat, daß das Patent der Zuständigkeit des EPA gänzlich entzogen wird.

5. Die Kernfrage in den der Großen Kammer nun vorliegenden Fällen lautet deshalb, ob - und inwieweit - eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer bei der Prüfung eines Einspruchs oder einer Beschwerde an die Erklärung des Einsprechenden nach Regel 55 c) EPÜ gebunden ist, in der er angibt, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird Es stellt sich also mit anderen Worten die Frage, ob diese Erklärung die Befugnis und die Verpflichtung des EPA zur Prüfung des Falls einschränkt oder ob sich die Prüfung über den Umfang des Einspruchs hinaus auch auf andere, in der Erklärung nicht genannte Teile des Patents und Einspruchsgründe erstrecken kann oder gar soll. Als weitere Frage ist in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob für Verfahren vor einer Einspruchsabteilung und für Beschwerdeverfahren in Anbetracht ihrer unterschiedlichen Rechtsnatur dieselben Grundsätze gelten sollen.

6. Nach Artikel 101 (2) EPÜ ist die Prüfung des Einspruchs nach Maßgabe der Ausführungsordnung (d. h. der Regeln) durchzuführen. Liest man Regel 55 c) EPÜ nur in Verbindung mit Regel 56 (1) EPÜ, so könnte der Eindruck entstehen, daß der Inhalt der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ nur ein Form-

in revocation proceedings before a national court. In other words: the competence of the patent office to deal with the patent depends on the action taken by the opponent.

4 A post-grant opposition system may be constructed in different ways. It would, for example, be possible to allow the opponent to confine his action to making a simple request for a general re-examination of the patent application as filed on the basis of some general observations. The post-grant opposition procedure under the EPC, however, is not constructed in this way. As appears from Article 99 in conjunction with Rule 55(c) EPC, the notice of opposition must, *inter alia*, contain a statement of **the extent to which the European patent is opposed** and of **the grounds on which the opposition is based** as well as an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds. The importance of this requirement is underlined by the fact that the non-observance of it within the period of nine months prescribed by Article 99(1) EPC renders the opposition inadmissible according to Rule 56(1) EPC, with the result that the EPO loses competence to deal with the patent altogether.

5. The core of the matter in the present cases before the Enlarged Board is, therefore, whether or not - or to what extent - an Opposition Division or a Board of Appeal in its examination of an opposition or an appeal is bound by the statement of the opponent under Rule 55(c) EPC of the extent to which the patent is opposed and of the grounds for opposition In other words: does that statement limit the power and the obligation of the EPO in its examination of the case or may or even should such examination go beyond the opposition as filed and be extended to other parts of the patent and to other grounds for opposition than those covered by such statement? A further question to be considered in this context is whether or not the same principles are to be applied to proceedings before an Opposition Division and to appeal proceedings, having regard to the different legal character of such proceedings.

6 According to Article 101 (2) EPC, the examination of the opposition shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations (i.e. the Rules). Read in conjunction only with Rule 56(1) EPC, Rule 55(c) EPC may give the impression that the content of the statement of Rule

cas, le brevet ne peut être attaqué que dans le cadre d'une procédure de nullité devant un tribunal national. En d'autres termes, la compétence d'un office à statuer sur le brevet considéré sera fonction de l'action menée par l'opposant

4. Un système d'opposition après délivrance peut être conçu de différentes façons. Il serait par exemple concevable de permettre à l'opposant de se limiter à présenter une simple requête en réexamen général de la demande de brevet telle que déposée, sur la base de quelques observations générales. Telle n'est cependant pas la conception de la procédure d'opposition après délivrance selon la CBE. Comme il ressort de l'article 99, ensemble la règle 55c) CBE, l'acte d'opposition doit entre autres comporter une déclaration précisant **la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde** ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs. L'importance de cette condition est soulignée par le fait que son inobservation dans le délai de neuf mois fixé par l'article 99(1) CBE entraîne le rejet de l'opposition comme irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE, l'OEB perdant alors toute compétence pour statuer sur le brevet.

5. La question cruciale dans les affaires soumises ici à la Grande Chambre est donc de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure une division d'opposition ou une chambre de recours examinant une opposition ou un recours est tenue par la déclaration de l'opposant visée à la règle 55c) CBE, précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition et les motifs sur lesquels l'opposition se fonde Autrement dit, est-ce que cette déclaration limite la compétence et les obligations de l'OEB dans l'examen de l'affaire, ou bien est-ce que cet examen peut ou doit aller au-delà de la portée de l'opposition et s'étendre à d'autres parties du brevet ainsi qu'à d'autres motifs d'opposition que ceux compris dans cette déclaration? Autre question à examiner dans ce contexte: faut-il ou non appliquer les mêmes principes dans une procédure devant une division d'opposition et dans une procédure de recours, eu égard à la différence de nature juridique entre ces deux procédures?

6. En vertu de l'article 101(2) CBE, l'examen de l'opposition doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution (c'est-à-dire des règles). Si l'on ne lit la règle 55c) CBE qu'en association avec la règle 56(1) CBE, l'on peut avoir l'impression que le contenu de la déclaration selon

erfordernis für die Zulässigkeit des Einspruchs darstellt und auf die Prüfung des Einspruchs keine weiteren rechtlichen Auswirkungen hat. Auf diesen Standpunkt scheint sich die Einsprechende (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 zu stellen. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer wird damit aber die Funktion der Regel 55 c) EPÜ zu eng gesehen. Die Bestimmung muß im Gesamtzusammenhang des Übereinkommens gewürdigt werden, wobei dem vorstehend umrissenen besonderen Charakter des im EPÜ vorgesehenen nachgeschobenen Einspruchsverfahrens Rechnung zu tragen ist. Bei solch ganzheitlicher Betrachtung ergibt Regel 55 c) EPÜ nur dann einen Sinn, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine Doppelfunktion zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen (zusammen mit anderen Bestimmungen) die Zulässigkeit des Einspruchs regelt und zum anderen **den rechtlichen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist.** Diese zweite Funktion ist insofern von besonderer Bedeutung, als sie dem Patentinhaber eine gute Gelegenheit bietet, seine Lage schon in einer frühen Verfahrensphase beurteilen zu können.

7. Nach diesen Ausführungen stellt sich die Frage, ob es Ausnahmen gibt, die den vorstehend abgesteckten grundsätzlichen Rahmen für die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs durchbrechen. Nach Auffassung der Kammer muß hier zwischen den beiden Haupterfordernissen unterschieden werden, denen die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ zu genügen hat, nämlich der Angabe des Umfangs, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, einerseits und der Angabe der Einspruchsgründe andererseits.

8. Zum ersten Erfordernis, um das es in der Sache G 9/91 geht, ist festzustellen, daß eine Beschränkung des Einspruchs auf einen bestimmten Teil (Gegenstand) des Patents in der Praxis eher ungewöhnlich ist. In der Regel wird das Patent in seinem gesamten Umfang angefochten. Gelegentlich ist in der Einspruchsschrift nicht ausdrücklich angegeben, wohl aber indirekt enthalten, daß sich der Einspruch gegen das Patent als Ganzes richtet. Es können also Fälle auftreten, in denen die Einspruchsschrift in diesem Sinne ausgelegt werden muß, und zwar insbesondere dann, wenn in ihr nur auf bestimmte Ansprüche ausdrücklich Bezug genommen wird (vgl. Entscheidung T 192/88 vom 20. Juli 1989). Die Große Kammer sieht jedoch in diesem Zusammenhang keine Veranlassung, auf dieses Problem näher einzugehen, sondern wird ihre Überlegungen im wesentlichen auf die Fälle beschränken, in denen - wie in der hier bei der vorliegenden Beschwerde-

55(c) EPC only implies a formal requirement for admissibility of the opposition without any further legal effect on the examination of the opposition. This would seem to be the position of the opponent (appellant) in case G 9/91. In the Enlarged Board's opinion, this is a too narrow view on the function of Rule 55(c) EPC. This provision must be considered in the context of the EPC as a whole, having regard to the particular character of its post-grant opposition system as outlined above. Being so considered, Rule 55(c) EPC only makes sense interpreted as having the double function of governing (together with other provisions) the admissibility of the opposition and of establishing at the same time **the legal and factual framework, within which the substantive examination of the opposition in principle shall be conducted.** The latter function is of particular importance in that it gives the patentee a fair chance to consider his position at an early stage of the proceedings.

7. This having been said, the question arises whether the above principal framework for the substantive examination of the opposition is subject to any exceptions. In the Board's view, a distinction has here to be made between the two main requirements of the statement under Rule 55(c) EPC, i.e. the indication of the extent to which the European patent is opposed and the grounds for opposition, respectively.

8. As to the former requirement, which is the subject of the referral in case G 9/91, it has to be noted that in practice it is rather unusual that the opposition is limited to only a certain part (subject-matter) of the patent. Normally, the whole of the patent is opposed. Sometimes this is not explicitly explained in the notice of opposition but it appears by implication that the opposition is directed to the whole of the patent. There may be cases when the notice of opposition has to be interpreted in this respect, in particular when only certain claims are explicitly dealt with in the notice (cf. the decision of 20 July 1989 in case T 192/88). However, the Enlarged Board sees no reason in the present context to go further into this problem, but will confine its considerations mainly to the situation where it is clear from the statement under Rule 55(c) EPC that the patent is opposed only to a certain extent, as illustrated e.g. by the case before the referring Board of

la règle 55c) CBE n'implique qu'une condition de forme concernant la recevabilité de l'opposition, sans autre effet juridique sur l'examen de l'opposition. Il semblerait que ce soit là le point de vue de l'opposant (requérant) dans l'affaire G 9/91. D'après la Grande Chambre, il s'agit là d'une conception trop restrictive de la fonction de la règle 55c) CBE, laquelle doit être considérée dans le cadre général de la CBE, en tenant compte du caractère particulier que revêt le système d'opposition après délivrance tel qu'exposé ci-avant. Vue sous ce jour, la règle 55c) CBE n'a de sens que si on l'interprète comme ayant la double fonction de régir (en combinaison avec d'autres dispositions) la recevabilité de l'opposition et d'établir simultanément **le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler.** Cette dernière fonction a ceci d'important qu'elle offre au titulaire du brevet une chance équitable de définir sa position à un stade précoce de la procédure.

7. Cela dit, il s'agit de savoir si le cadre général décrit ci-dessus pour le déroulement de l'examen quant au fond de l'opposition peut faire l'objet d'exceptions. De l'avis de la Chambre, il faut distinguer ici les deux principales exigences auxquelles doit satisfaire la déclaration selon la règle 55c) CBE, c'est-à-dire l'indication de la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, et celle des motifs d'opposition

8. Il convient de noter au sujet de la première de ces deux exigences, qui est l'objet de la question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 9/91 que, dans la pratique, il est plutôt inhabituel que l'opposition se limite à une partie (élément) du brevet. En règle générale, elle porte sur l'ensemble du brevet. Cela n'est parfois pas déclaré explicitement dans l'acte d'opposition, mais il en ressort implicitement que l'opposition porte sur le brevet dans sa totalité. Il peut y avoir des cas où l'acte d'opposition doit être interprété sur ce point, notamment lorsqu'il ne met explicitement en cause que certaines revendications (cf. décision du 20 juillet 1989 dans la décision T 192/88). Toutefois, la Grande Chambre ne voit aucune raison d'approfondir la question dans le contexte présent; elle se bornera à examiner, pour l'essentiel, la situation dans laquelle il apparaît clairement à la lecture de la déclaration visée à la règle 55c) CBE que le brevet n'est mis en cause qu'en partie,

kammer 3.3.3 anhängigen Sache (s. vorstehend Nr. I und nachstehend Nr. 11) - aus der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ eindeutig hervorgeht, daß das Patent nur in gewissem Umfang angefochten wird

9. Vorausgeschickt sei, daß diese Frage in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern bisher kaum behandelt worden ist. Tatsächlich scheint es nur eine einzige Entscheidung - nämlich die vorstehend unter Nummer IV angesprochene Sache T 9/87 - zu geben, in der eingehender analysiert wird, welche rechtlichen Auswirkungen es hat, wenn in der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ nur in begrenztem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird. In dieser Entscheidung heißt es, daß sich die Prüfung eines Einspruchs gemäß Artikel 101 EPÜ auf den Umfang beschränken müsse, in dem laut Einspruchschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Artikel 114 (1) EPÜ trete hier hinter Artikel 101 EPÜ zurück. In der Entscheidung wird weiter festgestellt, daß weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer verpflichtet oder befugt sei, über den Umfang des Einspruchs hinaus zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden kann. Die Entscheidung geht offenbar im wesentlichen von der Überlegung aus, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des EPÜ darstellt, wonach ein europäisches Patent nach seiner Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel von Patenten zerfällt, für die die Gerichte der benannten Vertragsstaaten zuständig sind. In ihrem Vorbringen vor der Großen Beschwerdekammer hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 diese Entscheidung angefochten und insbesondere geltend gemacht, daß sie dem Vorrang des Artikels 114 EPÜ nicht gebührend Rechnung trage.

10 Die Schlußfolgerung, zu der die Große Beschwerdekammer in diesem Punkt gelangt, kommt der vorstehenden Entscheidung T 9/87 recht nahe. Das in Regel 55 c) EPÜ enthaltene Erfordernis, wonach innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist anzugeben ist, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, wäre offensichtlich sinnlos, wenn später auch andere Teile des Patents ohne weiteres in das Verfahren einbezogen werden könnten. Dies widerspräche auch dem im EPÜ verankerten Grundkonzept des Einspruchs nach Patenterteilung, wie es vorstehend erläutert wurde. Indem der Einsprechende seinen Einspruch auf einzelne Gegenstände des Patents beschränkt, verzichtet er ganz bewußt auf die Ausübung seines im EPÜ vorgesehenen Rechts, auch die übrigen unter das Patent fallenden Gegenstände anzugreifen. Diese Gegenstände unterliegen daher ge-

Appeal 3.3.3 (see paragraph I above; cf. also paragraph 11 below).

9 It has also to be noted that the jurisprudence of the Boards of Appeal on this issue so far is very limited. In fact, there would seem to be only one decision analysing in some depth the legal implication of the statement under Rule 55(c) EPC containing a limitation of the extent to which the European patent is opposed, namely the decision in case T 9/87 referred to in paragraph IV above. In this decision it was held that the examination of an opposition under Article 101 EPC is limited by the statement in the notice of opposition of the extent to which the patent is opposed. Article 114(1) EPC should be interpreted as subject to Article 101 EPC in this respect. It was further stated in the decision that neither the Opposition Division nor a Board of Appeal has the obligation or the power to examine and decide on the maintenance of a European patent except to the extent to which it is opposed. It appears from the decision that it is mainly based on the consideration that opposition proceedings constitute an exception to the general rule under the EPC that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO but becomes a bundle of patents within the jurisdiction of the designated Contracting States. In his submissions before the Enlarged Board, the opponent (appellant) in case G 9/91 has challenged this decision, in particular for not taking duly into account the overriding importance of Article 114 EPC.

10. The conclusion of the Enlarged Board on this matter comes close to that of the above decision in case T 9/87. The requirement of Rule 55(c) EPC to specify the extent to which the patent is opposed within the time limit prescribed by Article 99(1) EPC would obviously be pointless if later on other parts of the patent than those so opposed could freely be drawn into the proceedings. This would also be contrary to the basic concept of post-grant opposition under the EPC as outlined above. By limiting the extent to which the patent is opposed to only certain subject-matters, the opponent deliberately refrains from making use of his right under the EPC to oppose remaining subject-matters covered by the patent. Such subject-matters are therefore, strictly speaking, not subject to any "opposition" in the sense of Articles 101 and 102 EPC, nor are there any "proceedings" in the sense of Arti-

comme le montre par exemple l'affaire portée devant la chambre de recours 3.3.3 statuant en l'espèce (cf. le point I supra, ainsi que le point 11 infra)

9. A noter également que la jurisprudence des chambres de recours en la matière est très limitée. En fait, il semblerait qu'il existe une seule décision - en l'occurrence la décision T 9/87 mentionnée au point IV supra - analysant de manière approfondie les incidences juridiques de la déclaration visée à la règle 55c) CBE, lorsque celle-ci limite la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. Dans cette décision, il est conclu que l'examen d'une opposition conformément aux dispositions de l'article 101 CBE est limité par la déclaration figurant dans l'acte d'opposition, qui précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition. A cet égard, l'application de l'article 101 CBE prime celle de l'article 114(1) CBE. Il y est en outre indiqué que ni la division d'opposition, ni une chambre de recours n'ont l'obligation ou le pouvoir d'examiner et de trancher la question du maintien du brevet européen, excepté dans la mesure dans laquelle ce brevet est mis en cause par l'opposition. Il apparaît que l'idée sous-jacente de cette décision est principalement que la procédure d'opposition constitue une exception au principe inscrit dans la CBE selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB et devient un faisceau de brevets nationaux relevant de la juridiction des Etats contractants désignés. Dans les conclusions qu'il a fait valoir devant la Grande Chambre, l'opposant (requérant) a, dans l'affaire G 9/91, contesté cette décision, notamment pour ne pas avoir dûment tenu compte de l'importance prioritaire de l'article 114 CBE.

10. La conclusion de la Grande Chambre de recours se rapproche en l'espèce de celle tirée dans la décision T 9/87 susmentionnée. L'exigence posée à la règle 55c) CBE de préciser dans quelle mesure le brevet est mis en cause par l'opposition dans le délai fixé à l'article 99(1) CBE serait de toute évidence dénuée de sens si, ultérieurement, des parties du brevet autres que celles ainsi mises en cause pouvaient être librement introduites dans la procédure. Ceci serait contraire à la conception de base de l'opposition après délivrance telle que prévue par la CBE, et exposée ci-avant. En limitant son opposition à certains éléments du brevet, l'opposant s'abstient délibérément de faire usage du droit que lui confère la CBE de faire opposition aux autres éléments couverts par le brevet. Ces éléments ne sont donc, à proprement parler, soumis à aucune "opposition" au sens où l'entendent les arti-

nau genommen keinem "Einspruch" im Sinne der Artikel 101 und 102 EPÜ und auch keinem "Verfahren" im Sinne der Artikel 114 und 115 EPÜ. Infolgedessen ist das EPA nicht befugt, sich überhaupt mit ihnen zu befassen.

11 Demnach muß die erste der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 9/91 vorgelegte Rechtsfrage bejaht werden. Einschränkend gilt allerdings folgendes: Auch wenn der Einspruch ausdrücklich nur gegen den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs eines europäischen Patents gerichtet ist, können doch auch Ansprüche, die von einem solchen unabhängigen Anspruch abhängen, auf ihre Patentierbarkeit hin geprüft werden, wenn der unabhängige Anspruch im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vernichtet wird, sofern die Gültigkeit dieser abhängigen Ansprüche durch das bereits vorliegende Informationsmaterial *prima facie* in Frage gestellt wird (s. T 293/88, ABI. EPA 1992, 220). Es muß davon ausgegangen werden, daß ein solcher abhängiger Gegenstand durch die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ implizit mit abgedeckt ist (s. vorstehend Nr. 8).

12. Damit kommt die Kammer zu dem in der Vorlage G 10/91 angesprochenen zweiten Haupterfordernis, das die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ erfüllen muß, d. h. der Angabe der Einspruchsgründe, auf die sich der Einspruch stützt. Die hier zutage tretenden Probleme unterscheiden sich von den vorstehend im Zusammenhang mit dem ersten Haupterfordernis behandelten Fragen in folgender Hinsicht: Während es beim Umfang des Einspruchs um die **formale Kompetenz** einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer geht, sich mit einem innerhalb der Frist nicht angefochtenen Teil eines europäischen Patents zu befassen, betreffen die mit den Einspruchsgründen zusammenhängenden Probleme eher die **Verfahrensgrundsätze**, die im Einspruchsverfahren anzuwenden sind, wenn das europäische Patent (oder ein Teil desselben) entsprechend Regel 55 c) EPÜ unter Berufung auf mindestens einen der in Artikel 100 EPÜ angeführten Einspruchsgründe ordnungsgemäß angefochten worden ist. Im letzteren Fall steht das Patent (oder der entsprechende Teil des Patents) gewissermaßen schon unter Beschuß.

13 Wie vom Präsidenten des EPA vortragen, haben die Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung zu dieser Rechtsfrage sehr unterschiedliche Auffassungen vertreten. Insbesondere geben die Entscheidungen T 493/88 und T 182/89 zwei völlig unvereinbare Standpunkte wieder. In der Sache T 493/88 wurde die Auffassung vertreten, daß sich die Artikel 101 (1) und 102 (2) EPÜ eindeutig auf alle in Artikel 100 a) - c) EPÜ genannten Einspruchsgründe bezögen und daß sie den Um-

cles 114 and 115 EPC in existence concerning such non-opposed subject-matters. Consequently, the EPO has no competence to deal with them at all.

11 It follows that the answer to the first question put to the Enlarged Board in case G 9/91 has to be affirmative. However, even if the opposition is explicitly directed only to the subject-matter of an independent claim of a European patent, subject-matters covered by claims which depend on such an independent claim may also be examined as to patentability, if the independent claim falls in opposition or appeal proceedings, provided their validity is *prima facie* in doubt on the basis of already available information (cf. T 293/88, OJ EPO 1992, 220). Such dependent subject-matters have to be considered as being implicitly covered by the statement under Rule 55(c) EPC (cf. paragraph 8 above).

12. Turning to the second main requirement of the statement under Rule 55(c) EPC, i.e. the indication of the grounds on which the opposition is based, which is the subject of the referral in case G 10/91, the problems involved differ from those related to the first main requirement as dealt with above in the following sense: While in the case of the extent to which the patent is opposed, it is a matter of the **formal competence** of an Opposition Division or a Board of Appeal to deal with a timely non-opposed part of a European patent, the problems connected with the grounds for opposition rather concern the **procedural principles** to be applied in opposition proceedings where the European patent (or a part of it) has been correctly opposed in accordance with Rule 55(c) EPC on at least one of the grounds listed in Article 100 EPC. The patent (or the relevant part of it) is, so to speak, already under fire in the latter case.

13. As submitted by the President of the EPO, very conflicting views have been taken on this point of law in the jurisprudence of the Boards of Appeal. In particular, the decisions in cases T 493/88 and T 182/89 represent quite irreconcilable approaches. In case T 493/88 it was held that Articles 101(1) and 102(2) EPC clearly refer to all the grounds for opposition set out in Article 100(a) to (c) EPC and do not limit the scope of the examination to be carried out by the Opposition Division

cles 101 et 102 CBE, et il n'existe aucune "procédure" au sens des articles 114 et 115 CBE portant sur ces éléments non contestés. Par conséquent, l'OEB n'est absolument pas compétent pour les traiter

11. Aussi doit-on répondre par l'affirmative à la première question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 9/91. Néanmoins, même si l'opposition ne vise explicitement que l'objet d'une revendication indépendante d'un brevet européen, les objets de revendications qui dépendent d'une telle revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes (cf. T 293/88, JO OEB 1992, 220). Ces objets dépendants doivent être considérés comme implicitement couverts par la déclaration visée à la règle 55c) CBE (cf. point 8 supra)

12. S'agissant de la seconde exigence principale prévue par la règle 55c) CBE, c'est-à-dire l'indication des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, question à l'origine de la saisine de la Grande Chambre dans l'affaire G 10/91, les problèmes soulevés diffèrent de ceux concernés par la première exigence (cf. supra): alors que la question de la portée de l'opposition fait appel à la **compétence formelle** d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour statuer sur une partie d'un brevet européen non contestée en temps utile, les problèmes relatifs aux motifs d'opposition concernent plutôt les **principes de procédure** qu'il s'agit d'appliquer dans la procédure d'opposition lorsqu'une opposition, fondée sur au moins un des motifs visés à l'article 100 CBE, a été valablement formée contre le brevet européen (ou une partie de celui-ci), conformément à la règle 55c) CBE. Dans ce dernier cas, le brevet (ou la partie concernée) fait déjà l'objet d'une attaque.

13. Comme le Président de l'OEB l'a fait observer, des avis très divergents ont été émis sur cette question de droit dans la jurisprudence des chambres de recours. En particulier, les décisions T 493/88 et T 182/89 constituent des points de vue incompatibles. Dans l'affaire T 493/88, l'idée soutenue est que les articles 101 (1) et 102(2) CBE se réfèrent clairement à l'ensemble des motifs d'opposition énoncés à l'article 100 a), b) et c) CBE, et ne contiennent aucune limitation du

fang der von der Einspruchsabteilung durchzuführenden Prüfung nicht auf die Einspruchsgründe beschränkten, die der Einsprechende in seiner Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ geltend gemacht habe; eine gegenteilige Betrachtungsweise stünde außerdem im Widerspruch zu dem in Artikel 114 (1) EPÜ verankerten Grundsatz der Amtsermittlung. Mit anderen Worten würde dies bedeuten, daß die Einspruchsabteilung nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht hat, sämtliche in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu prüfen, und zwar unabhängig davon, ob der Einsprechende in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ den Einspruch nur auf einen oder zwei der insgesamt drei Gründe gestützt hat. Im Gegensatz hierzu befand die Kammer in der Sache T 182/89, daß Artikel 114(1) EPÜ grundsätzlich nicht so auszulegen sei, daß die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer verpflichtet sei zu untersuchen, ob Einspruchsgründe, die vom Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragen wurden, begründet seien; vielmehr müsse der Artikel dahingehend ausgelegt werden, daß dem EPA die Möglichkeit gegeben sei, Einspruchsgründe, die entsprechend Regel 55 c) EPÜ sowohl genannt als auch substantiiert vorgetragen wurden, in vollem Umfang zu überprüfen. In ihren Ausführungen vor der Großen Beschwerdekammer hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) in der Sache G 9/91 den im Fall T 493/88 vertretenen Standpunkt nachdrücklich befürwortet; der andere Standpunkt berge die Gefahr, daß ungültige europäische Patente aufrechterhalten würden, und sei damit der Attraktivität des EPÜ abträglich.

14. Das der Entscheidung T 493/88 zugrunde liegende Denkmodell ist ganz offensichtlich nicht mit dem Grundsatz vereinbar, den die Große Beschwerdekammer ausgehend von dem im EPÜ verankerten Konzept des nachgeschalteten Einspruchsverfahrens aufgestellt hat (s. vorstehend Nr. 6). Daß in den Artikeln 101 (1) und 102 (2) EPÜ auf die in Artikel 100 EPÜ genannten "Einspruchsgründe", d. h. alle diese Gründe, Bezug genommen wird, kann auch nicht bedeuten, daß unabhängig vom Vorbringen des Einsprechenden stets sämtliche Gründe geprüft werden müssen. Eine solche, rein wörtliche Auslegung des Artikels 102 (1) EPÜ würde es z. B. unmöglich machen, ein Patent zu widerrufen, wenn nicht alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe seiner Aufrechterhaltung entgegenstehen, dies wäre natürlich absurd. Die verwendete Pluralform ("Einspruchsgründe") dient nur als rechtlich-technisches Hilfsmittel, um den **gesamten möglichen** Rahmen der Prüfung abzudecken. Außerdem steht die in der Sache T 493/88 vertretene Auffassung dem allgemeinen Interesse der Verfahrensökonomie entgegen

merely to the grounds for opposition mentioned by the opponent in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC; an opposite view on this would also be in conflict with the principle of examination by the EPO of its own motion as laid down in Article 114(1) EPC. In other words: the Opposition Division has not only the right but even the duty to examine all grounds for opposition set out in Article 100 EPC, irrespective of whether the opponent in the statement pursuant to Rule 55(c) EPC has based the opposition only on one or two of these three grounds. In contrast to this, in case T 182/89 it was held that in principle Article 114(1) EPC should not be interpreted as requiring the Opposition Division or a Board of Appeal to investigate whether support exists for grounds for opposition which have not been properly supported by the opponent, but should be interpreted as enabling the EPO to investigate fully the grounds for opposition which have been both alleged and properly supported as required by Rule 55(c) EPC. In his submissions before the Enlarged Board, the opponent (appellant) in case G 9/91 strongly supported the approach taken in case T 493/88; the other approach would entail the risk of the maintenance of invalid European patents, thereby rendering the EPC less attractive.

14. Obviously, the approach taken in case T 493/88 is not compatible with the principle established by the Enlarged Board in paragraph 6 above, based on the concept of post-grant opposition under the EPC. Furthermore, the fact that in Articles 101(1) and 102(2) EPC references are made to "the grounds" for opposition laid down in Article 100 EPC, i.e. all such grounds, cannot be considered as implying that all such grounds always have to be examined irrespective of the opponent's submissions. A corresponding purely literal interpretation of Article 102(1) EPC would e.g. make it impossible to revoke a patent, if not all the grounds for opposition mentioned in Article 100 EPC prejudiced the maintenance of the patent, which would be clearly absurd. The plural form "grounds" has to be considered only as a legal and technical means of covering **the total possible** framework of the examination. It also goes without saying that the approach taken in case T 493/88 is contrary to the general interest of procedural expediency.

champ de l'examen à conduire par la division d'opposition aux seuls motifs d'opposition invoqués par l'opposant dans son acte d'opposition en vertu de la règle 55c) CBE; toute interprétation opposée serait d'ailleurs en contradiction avec le principe de l'examen d'office établi par l'article 114(1) CBE. En d'autres termes, la division d'opposition a non seulement le droit, mais aussi le devoir d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, que l'opposant ait ou non, dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE, fondé son opposition sur seulement un ou deux des trois motifs prévus. En revanche, dans l'affaire T 182/89, il a été conclu qu'il convenait en principe de ne pas interpréter l'article 114(1) CBE comme obligeant la division d'opposition ou une chambre de recours à vérifier s'il existe des éléments à l'appui de motifs d'opposition que l'opposant n'a pas correctement étayés, mais comme permettant à l'OEB d'examiner en détail les motifs d'opposition qui ont été à la fois invoqués et correctement étayés conformément à la règle 55c) CBE. Dans les arguments qu'il a fait valoir devant la Grande Chambre, l'opposant (requérant) a, dans l'affaire G 9/91, fermement souscrit à l'approche adoptée dans la décision T 493/88, considérant que l'autre approche risquait d'entraîner le maintien de brevets européens non valables, ce qui ôterait à la CBE une partie de son attrait.

14. De toute évidence, la position adoptée dans la décision T 493/88 n'est pas compatible avec le principe établi par la Grande Chambre de recours au point 6 ci-avant, fondé sur le concept d'opposition après délivrance selon la CBE. En outre, le fait que les articles 101(1) et 102(2) CBE fassent référence aux "motifs" d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, c'est-à-dire à l'ensemble de ces motifs, ne peut être interprété comme impliquant qu'ils doivent toujours être tous examinés, quelles que soient les conclusions de l'opposant. Par analogie, une interprétation purement littérale de l'article 102(1) CBE rendrait par exemple impossible la révocation d'un brevet dans les cas où tous les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100 CBE ne sont pas opposables au maintien du brevet, ce qui serait tout simplement absurde. Le pluriel "motifs" doit être uniquement considéré comme un moyen juridique-technique destiné à couvrir **tout le champ possible** de l'examen. Il va sans dire que la position adoptée dans l'affaire T 493/88 est contraire à l'intérêt général de l'efficacité de la procédure

15. Der im Verfahren T 182/89 vertretene Standpunkt läßt sich mit dem vorstehend umrissenen Konzept des im EPÜ vorgesehenen nachträglichen Einspruchs zweifellos besser in Einklang bringen. Die Große Beschwerdekammer schließt sich der Auffassung an, daß Artikel 114 (1) EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine obligatorische Prüfung von Einspruchsgründen bietet, die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ nicht erfaßt sind. Die eigentliche Schlüsselfrage ist jedoch, ob Artikel 114 (1) EPÜ die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer überhaupt zur Prüfung dieser Gründe ermächtigt.

16. Obwohl im Wortlaut des Artikels 114 EPÜ formell von den Einspruchsgründen keine Rede ist, scheint sich in den vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ ein Beleg für die Auffassung zu finden, daß der in Artikel 114 EPÜ verankerte Grundsatz der Amtsermittlung zumindest im Verfahren vor der Einspruchsabteilung auch für die Einspruchsgründe gelten sollte (s. BR/87/71, Nr 9). Dies hat auch in die Praxis des EPA Eingang gefunden (s. Richtlinien für die materiellrechtliche Prüfung beim Einspruch, Teil D, Kapitel V). Die Große Beschwerdekammer sieht keinen hinreichenden Anlaß, diese Praxis zu ändern, soweit sie das Verfahren vor der Einspruchsabteilung betrifft. Die Regelung soll offenkundig verhindern, daß ungültige europäische Patente aufrechterhalten werden. Daher kann eine Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ einen durch die Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ nicht abgedeckten Einspruchsgrund von sich aus vorbringen oder einen solchen vom Einsprechenden (oder nach Artikel 115 EPÜ von einem Dritten) nach Ablauf der Frist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ vorgebrachten Grund prüfen. Die Große Beschwerdekammer legt aber zugleich Wert auf die Feststellung, daß die Einspruchsabteilung nur dann von dem von der Kammer unter Nummer 6 aufgestellten Grundsatz abweichen und über den eigentlichen Inhalt der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ hinausgehende Einspruchsgründe prüfen sollte, wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen würden. Natürlich sollte dabei auch bedacht werden, daß nach Artikel 114 (2) EPÜ die Möglichkeit besteht, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel zur Stützung neuer Einspruchsgründe unberücksichtigt zu lassen.

17. Obwohl sich die der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 vorgelegte Rechtsfrage formal auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung beschränkt, erscheint es angebracht, in diesem Zusammenhang auch die Verhältnisse im Beschwerdeverfahren zu klären (s. R. 66 (1) EPÜ).

15. The approach taken in case T 182/89 is clearly more in line with the concept of post-grant opposition under the EPC as outlined above. The Enlarged Board agrees that Article 114(1) EPC is no legal basis for an obligatory review of grounds for opposition not covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC. The crucial point is, however, whether Article 114(1) EPC empowers the Opposition Division or a Board of Appeal to investigate such grounds at all.

16. Although the wording of Article 114 EPC does not formally cover the concept of grounds for opposition, there would seem to be support in the *travaux préparatoires* to the EPC for the opinion that the principle of examination by the EPO of its own motion as laid down in Article 114 EPC was intended to be applied even to that concept at least in proceedings before the Opposition Division (cf. BR/87/71, point 9). This has also been accepted in the practice of the EPO (cf. Guidelines for substantive examination of opposition, Part D, Chapter V). The Enlarged Board does not consider that there is sufficient justification for changing this practice insofar as it concerns the proceedings before the Opposition Division. It is obviously aimed at avoiding the maintenance of European patents which are invalid. Thus, an Opposition Division may, in application of Article 114(1) EPC, of its own motion raise a ground for opposition not covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC or consider such a ground raised by the opponent (or referred to by a third party under Article 115 EPC) after the expiry of the time limit laid down in Article 99(1) EPC. At the same time, the Enlarged Board would like to emphasise that the consideration of grounds not properly covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC, as an exception to the principle established by the Board in paragraph 6 above, should only take place before the Opposition Division in cases where, *prima facie*, there are clear reasons to believe that such grounds are relevant and would in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent. The possibility of disregarding facts and evidence in support of fresh grounds not submitted in due time under Article 114(2) EPC should of course also be kept in mind.

17. Although the question put to the Enlarged Board in case G 10/91 is formally restricted to the proceedings before the Opposition Division, it is appropriate in this context to clarify the situation also in respect of the appeal procedure (cf. Rule 66(1) EPC).

15. La position adoptée dans l'affaire T 182/89 s'aligne davantage sur le concept d'opposition après délivrance selon la CBE, tel qu'exposé ci-dessus. La Grande Chambre reconnaît que l'article 114(1) CBE ne constitue pas une base juridique imposant un examen des motifs d'opposition qui ne sont pas contenus dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. La question cruciale reste cependant de savoir si l'article 114(1) CBE habilite la division d'opposition ou une chambre de recours à examiner ces motifs.

16. Bien que le texte de l'article 114 CBE ne mentionne pas expressément les motifs d'opposition, il semblerait que l'on trouve dans les travaux préparatoires de la CBE des éléments permettant de conclure que le principe de l'examen d'office effectué par l'OEB, tel qu'il est énoncé à l'article 114 CBE, doit s'étendre aux motifs d'opposition, du moins dans des procédures portées devant la division d'opposition (cf. BR/87/71, point 9). Cette idée a d'ailleurs été reprise et appliquée par l'OEB (cf. Directives relatives à l'examen quant au fond, partie D, chapitre V). La Grande Chambre n'estime pas qu'il soit justifié de changer cette pratique, dans la mesure où elle concerne la procédure devant la division d'opposition. Cette pratique vise manifestement à éviter le maintien de brevets européens non valables. Ainsi, une division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, soulever d'office un motif d'opposition qui ne soit pas couvert par la déclaration visée à la règle 55c) CBE, ou examiner un motif invoqué par l'opposant (ou mentionné par un tiers en vertu de l'article 115 CBE) après l'expiration du délai prévu à l'article 99(1) CBE. Parallèlement, la Grande Chambre tient à souligner qu'il ne devrait être procédé devant la division d'opposition à l'examen de motifs qui ne sont pas réellement compris dans la déclaration selon la règle 55c) CBE, à titre d'exception au principe établi par la Chambre au point 6 ci-avant, que dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposeraient en totalité ou en partie au maintien du brevet européen. Il faut bien évidemment garder à l'esprit qu'il est possible de ne pas tenir compte des faits qui n'ont pas été invoqués ou des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile à l'appui de nouveaux motifs, en vertu de l'article 114(2) CBE.

17. Bien que la question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 10/91 soit, quant à la forme, limitée aux procédures portées devant la division d'opposition, il convient ici de clarifier la situation également en matière de procédure de recours (cf. règle 66(1) CBE).

18 Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Die Prüfung von Einspruchsgründen, die nicht als Grundlage für die Entscheidung der Einspruchsabteilung gedient haben, entspricht nicht dieser Zweckbestimmung. Überdies ist das Beschwerdeverfahren - anders als das rein administrative Einspruchsverfahren - als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen, wie die Große Beschwerdekammer in ihren jüngst ergangenen Entscheidungen G 7/91 und G 8/91 (s. Nr. 7 der Entscheidungsgründe) dargelegt hat. Ein solches Verfahren ist seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren. Daher erscheint es gerechtfertigt, Artikel 114 (1) EPU, obwohl er sich formal gesehen auch auf das Beschwerdeverfahren erstreckt, in einem solchen Verfahren generell restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren. Vor allem neue Einspruchsgründe dürfen nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer daher in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden. Diese Regelung verringert auch die verfahrenstechnischen Unwägbarkeiten für die Patentinhaber, die sich ansonsten auch noch in einer sehr späten Phase des Verfahrens auf unvorhersehbare Komplikationen einstellen müßten, die die Gefahr eines Widerrufs des Patents und damit eines unwiderrufflichen Rechtsverlusts bergen. Einsprechende sind diesbezüglich besser gestellt, da sie immer noch die Möglichkeit haben, ein Nichtigkeitsverfahren vor den nationalen Gerichten einzuleiten, wenn ihnen vor dem EPA kein Erfolg beschieden ist. Eine berechtigte Ausnahme vom vorstehend dargelegten Grundsatz liegt jedoch dann vor, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung eines neuen Einspruchsgrunds einverstanden ist. *volenti non fit injuria*. In einigen Fällen kann es nämlich durchaus in seinem eigenen Interesse sein, daß ein solcher Einspruchsgrund im zentralisierten Verfahren vor dem EPA nicht aus der Prüfung ausgeklammert wird. Es liegt jedoch auf der Hand, daß ein solcher Einspruchsgrund von der Kammer nur dann vorgebracht oder auf Antrag eines Einsprechenden im Verfahren zugelassen werden sollte, wenn er nach Einschätzung der Kammer schon dem ersten Anschein nach hochrelevant ist. Wird ein neuer Einspruchsgrund zugelassen, so sollte der Fall in Anbetracht der vorstehend definierten Zweckbestimmung des Beschwerdeverfahrens zur weiteren Behandlung an die Vorinstanz zurückverwiesen werden, sofern nicht besondere Gründe für eine andere Vorgehensweise sprechen. Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung sachlich in keiner Weise auf einen neuen Einspruchsgrund eingehen

18. The purpose of the appeal procedure *inter partes* is mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the Opposition Division on its merits. It is not in conformity with this purpose to consider grounds for opposition on which the decision of the Opposition Division has not been based. Furthermore, in contrast to the merely administrative character of the opposition procedure, the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure, as explained by the Enlarged Board in its recently issued decisions in cases G 7/91 and G 8/91 (see point 7 of the reasons). Such procedure is by its very nature less investigative than an administrative procedure. Although Article 114(1) EPC formally covers also the appeal procedure, it is therefore justified to apply this provision generally in a more restrictive manner in such procedure than in opposition procedure. In particular with regard to fresh grounds for opposition, for the above reasons the Enlarged Board considers that such grounds may in principle not be introduced at the appeal stage. This approach also reduces the procedural uncertainty for patentees having otherwise to face unforeseeable complications at a very late stage of the proceedings, putting at risk the revocation of the patent, which means an irrevocable loss of rights. Opponents are in this respect in a better position, having always the possibility of initiating revocation proceedings before national courts, if they do not succeed before the EPO. However, an exception to the above principle is justified in case the patentee agrees that a fresh ground for opposition may be considered: *volenti non fit injuria*. It may in some cases be in his own interest that such a ground is not excluded from consideration in the centralised procedure before the EPO. However, it goes without saying that such a ground should only be raised by a Board of Appeal or, if raised by an opponent, be admitted into the proceedings, if it is considered by the Board to be already *prima facie* highly relevant. If a fresh ground is admitted, the case should, having regard to the purpose of the appeal procedure as stated above, be remitted to the first instance for further prosecution, unless special reasons present themselves for doing otherwise. It may be added that if the patentee does not agree to the introduction of a fresh ground for opposition, such a ground may not be dealt with in substance in the decision of the Board of Appeal at all. Only the fact that the question has been raised may be mentioned.

18. La finalité de la procédure de recours *inter partes* est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Il n'entre pas dans cette finalité d'examiner les motifs d'opposition sur lesquels la décision de la division d'opposition ne s'est pas fondée. De plus, contrairement au caractère purement administratif de la procédure d'opposition, la procédure de recours est à considérer comme une procédure judiciaire, comme l'a expliqué la Grande Chambre dans des décisions qu'elle a rendues récemment au sujet des affaires G 7/91 et G 8/91 (cf. point 7 des motifs). Cette procédure a par nature un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative. Il est donc justifié, bien que l'article 114(1) CBE concerne aussi en principe la procédure de recours, d'appliquer d'une manière générale cette disposition de façon plus restrictive dans une telle procédure que dans la procédure d'opposition. En ce qui concerne en particulier des motifs d'opposition nouvellement invoqués, la Grande Chambre considère pour les raisons exposées ci-dessus qu'ils ne doivent en principe pas être présentés au stade du recours. Cette conception réduit également l'incertitude procédurale pour les titulaires de brevets qui seraient sinon confrontés à des complications imprévisibles à un stade très tardif de la procédure, avec comme risque la révocation du brevet, c'est-à-dire une perte de droits irrémédiable. Les opposants jouissent à cet égard d'une position plus confortable, puisqu'ils ont toujours la possibilité de déclencher une procédure d'annulation devant des tribunaux nationaux s'ils n'ont pas gain de cause devant l'OEB. Pourtant, une exception au principe susmentionné se justifie, en l'occurrence dans le cas où le titulaire du brevet accepte qu'un nouveau motif d'opposition soit pris en considération *volenti non fit injuria*. Dans certains cas même, cela peut servir ses intérêts qu'un tel motif ne soit pas exclu de l'examen dans le cadre de la procédure centralisée devant l'OEB. Toutefois, pareil motif ne saurait évidemment être invoqué que par une chambre de recours ou, si c'est l'opposant qui l'invoque, n'être admis dans la procédure que si la chambre l'a déjà considéré comme étant de prime abord éminemment pertinent. Si un nouveau motif est admis dans la procédure, l'affaire doit, eu égard à la finalité susmentionnée de la procédure de recours, être renvoyée devant la première instance pour suite à donner, sauf s'il existe des raisons particulières de procéder autrement. On peut ajouter que si le titulaire du brevet n'accepte pas l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, ce motif ne doit pas être examiné quant au fond dans la décision de la chambre de recours. Seul peut être mentionné le fait que la question a été soulevée.

darf, wenn der Patentinhaber seiner Einführung in das Verfahren nicht zugestimmt hat. Zulässig ist dann nur der Hinweis, daß die Frage aufgeworfen worden ist.

19. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei schließlich noch betont, daß Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten:

Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, hängt von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings können Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gefallenen unabhängigen Anspruch abhängig sind, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden ist, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial *prima facie* in Frage gestellt wird.

19. In order to avoid any misunderstanding, it should finally be confirmed that in case of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (e.g. with regard to the provisions of Article 123(2) and (3) EPC).

Order

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board are to be answered as follows:

The power of an Opposition Division or a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. However, subject-matters of claims depending on an independent claim, which falls in opposition or appeal proceedings, may be examined as to their patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is *prima facie* in doubt on the basis of already available information.

19. Afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours décide que les questions de droit qui lui ont été soumises doivent recevoir la réponse suivante:

La compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen conformément aux articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle il est mis en cause dans l'acte d'opposition prévu à la règle 55 c) CBE. Toutefois, les objets de revendications qui dépendent d'une revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime d'abord, douteuse compte tenu des informations existantes.

Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vom 31. März 1993 G 10/91 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Stichwort: Prüfung von Einsprüchen/Beschwerden

Artikel: 99 - 102, 110, 114 EPÜ

Regel: 55, 56, 66 EPÜ

Schlagwort: "Abgrenzung der Verpflichtung und der Befugnis zur Prüfung von Einspruchsgründen"

Opinion of the Enlarged Board of Appeal dated 31 March 1993 G 10/91 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Headword: Examination of oppositions/appeals

Article: 99 to 102, 110, 114 EPC

Rule: 55, 56, 66 EPC

Keyword: "Extent of obligation and power to examine grounds for opposition"

Avis de la Grande Chambre de recours, en date du 31 mars 1993 G 10/91 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Référence: Examen d'oppositions et de recours

Article: 99 à 102, 110 et 114 CBE

Règle: 55, 56 et 66 CBE

Mot-clé: "Etendue de l'obligation et de la compétence pour examiner des motifs d'opposition"