

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.3 vom 29. April 1992
T 576/89 - 3.3.3*/**
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: R. Lunzer
G. Davies

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Du Pont Canada Inc.**

**Einsprechender 1/Beschwerdefüh-
rer: AKZO N. V.**

**Einsprechender 2/weiterer Verfah-
rensbeteiligter: BASF AG**

Stichwort: Antragsrecht/DU PONT

Artikel: 56, 108, 114(1) EPÜ

**Schlagwort: "keine Notwendigkeit
für eine parallele Beschwerde" -
"erfinderische Tätigkeit (verneint)-
vielversprechender Stand der Tech-
nik weist in die Richtung der bean-
spruchten Lösung - keine unerwar-
tete Wirkung"**

Leitsatz

*Führt ein auf den Widerruf eines Pa-
tents gerichteter Einspruch dazu, daß
das Patent auf der Grundlage eines
Hilfsantrags aufrechterhalten wird, so
steht die Beschwerde eindeutig bei-
den Beteiligten zu. Legt de facto nur
einer der Beteiligten Beschwerde ein
und wird der Beschwerdegegner somit
aufgrund von Artikel 107 Satz 2 EPÜ
Verfahrensbeteiligter, so braucht die-
ser nicht selbst Beschwerde einzule-
gen, um zu beantragen, daß ein breite-
rer Anspruch zugelassen oder das Pa-
tent in vollem Umfang widerrufen wird
(je nach dem, welche Partei Beschwer-
de eingelegt hat).*

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des Pa-
tents Nr. 0 087 210 auf die am 19. Janu-
ar 1983 eingereichte europäische Pa-
tentanmeldung Nr. 83300 257 9, die
die Priorität einer früheren Anmeldung
in Kanada vom 9. Februar 1982 in An-
spruch nimmt, wurde am 13. Novem-
ber 1985 bekanntgemacht; der Ertei-
lung lagen 21 Ansprüche zugrunde.
von denen Anspruch 1 wie folgt lautet

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.3
dated 29 April 1992
T 576/89 - 3.3.3*/**
(Official Text)**

Composition of the Board

Chairman: C. Gérardin
Members: R. Lunzer
G. Davies

**Patent proprietor/Respondent: Du
Pont Canada Inc.**

Opponent 1/Appellant: AKZO N.V.

**Opponent 2/Other party: BASF
Aktiengesellschaft**

**Headword: Entitlement to
request/DU PONT**

Article: 56, 108, 114(1) EPC

**Keyword: "Cross-appeal- no
necessity to file" - "Inventive step
(no) - promising prior art pointing to
the solution claimed - no unex-
pected effect"**

Headnote

*When an opposition seeking the revo-
cation of a patent results in its being
upheld on the basis of an auxiliary
request, both parties clearly have a
right to appeal. If in fact only one
appeals, with the consequence that
the respondent becomes a party to the
appeal by virtue of Article 107, second
sentence, EPC, the respondent does
not need to file a cross-appeal as a
condition for being entitled to request
(depending on which party has
appealed) that a broader claim should
be allowed, or that the patent should
be revoked in its entirety.*

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of the
patent No. 0 087 210 in respect of
European patent application
No. 83 300 257 9 filed on 19 Janu-
ary 1983 and claiming the priority of
9 February 1982 from an earlier appli-
cation in Canada, was published on
13 November 1985 on the basis of 21
claims, of which Claim 1 reads as fol-
lows:

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.3,
en date du 29 avril 1992
T 576/89 - 3.3.3*/**
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Gérardin
Membres: R. Lunzer
G. Davies

**Titulaire du brevet/intimé: Du Pont
Canada Inc.**

Opposant 1/requérant: AKZO N.V.

**Opposant 2/autre partie: BASF Ak-
tiengesellschaft**

**Référence: Droit de présenter une
requête/DU PONT**

Article: 56, 108, 114(1) CBE

**Mot-clé: "Recours incident - ne
doit pas nécessairement être
formé" - "Activité inventive (non) -
état de la technique intéressant,
contenant des indications permet-
tant de trouver la solution revendi-
quée - aucun effet inattendu"**

Sommaire

*Lorsqu'une opposition visant à obtenir
la révocation d'un brevet conduit à une
décision de maintien du brevet sur la
base d'une requête subsidiaire, il est
clair que les deux parties peuvent re-
courir contre cette décision. Si une
seule des parties forme un recours et
que, de ce fait, l'intimé devient partie à
la procédure de recours en vertu de
l'article 107, seconde phrase CBE, ce-
lui-ci n'est pas tenu de former un re-
cours incident pour être autorisé à de-
mander que soit admise une revendi-
cation de portée plus large ou (selon la
partie qui a formé le recours) que le
brevet soit révoqué dans sa totalité.*

Exposés des faits et conclusions

I. La mention de ladélivrance du bre-
vet n° 0 087 210 à laquelle a donné lieu
la demande de brevet européen
n° 83 300 257 9 déposée le 19 janvier
1983 et revendiquant la priorité en date
du 9 février 1982 d'une demande anté-
rieure déposée au Canada a été pu-
bliée le 13 novembre 1985 sur la base
de 21 revendications, dont la première
s'énonce comme suit

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 130 DEM pro Seite erhältlich.

** S. hierzu die Vorlage-Entscheidung T 60/91, T 96/92, in diesem Heft auf Seite 551 veröffentlicht.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 130 per page.

** See decision T 60/91 T 96/92 published in this issue on page 551.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 130 DEM par page.

** Cf. la décision T 60/91: T 96/92 publiée dans ce numéro à la page 55.

II. Am 26. Juni 1986 legte die Einsprechende 1 Einspruch gegen die Erteilung des Patents ein und beantragte dessen Widerruf in vollem Umfang wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ.

Am 10. Juli 1986 legte die Einsprechende 2 Einspruch gegen das erteilte Patent ein und beantragte dessen Widerruf in vollem Umfang mit der Begründung, daß das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ nicht erfüllt sei.

Diese Einwände, die in späteren Schriftsätzen sowie in der mündlichen Verhandlung bekräftigt und weiter ausgeführt wurden, stützten sich im wesentlichen auf die folgenden Entgegenhaltungen:

III. In einer am 6. Dezember 1988 mündlich verkündeten Zwischenentscheidung, deren schriftliche Begründung am 20. Juni 1989 zur Post gegeben wurde, vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage des am 6. Dezember 1988 eingereichten Satzes von 6 Ansprüchen nicht entgegenstünden; diese Ansprüche entsprachen den ursprünglichen Verfahrensansprüchen 15 bis 20, wobei der neue Hauptanspruch durch folgenden Zusatz ergänzt worden war: "... und Gewährleistung eines Gelgehalts von mindestens 75 Gew.-% bei dem entstandenen Produkt".

In der Entscheidung hieß es, daß der Gelgehalt von mindestens 75 Gew.-% ein erfinderisches Merkmal sei, da er den im Rotationsgießverfahren hergestellten Gegenständen eine bessere Kaltschlagzähigkeit verleihe. Diese Wirkung, die als überraschend anzusehen sei, stelle somit die Grundlage für eine Auswählerfindung dar.

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) legte daraufhin am 4. September 1989 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. In der am 17. November 1989 eingereichten Beschwerdebegründung sowie in der mündlichen Verhandlung vom 29. April 1992 brachte sie im wesentlichen vor, daß die Angabe des gewünschten Gelgehalts allein einer durch die Kombination von zwei Lehren nahegelegten Zusammensetzung noch keine erfinderische Tätigkeit verleihe. Die Bestimmung des geeigneten Gelgehalts sei lediglich das Ergebnis einer Verfahrensoptimierung und hätte von jedem Durchschnittsfachmann vorgenommen werden können; es handle sich dabei, wie aus den nachstehenden weiteren Dokumenten hervorgehe, nur um die bekannte und anerkannte Methode, den Vernetzungsgrad von Polyethylen zum Ausdruck zu bringen:

II. On 26 June 1986 Opponent 1 filed a notice of opposition against the grant of the patent and requested revocation thereof in its entirety for lack of inventive step under Article 100(a) EPC.

On 10 July 1986 Opponent 2 lodged an opposition to the granted patent and requested revocation thereof in its entirety on the ground that the requirement of inventive step under Article 100(a) EPC was not met

These objections, which were emphasised and elaborated in later submissions as well as during oral proceedings, were based essentially on the following documents:

III. By an interlocutory decision delivered orally on 6 December 1988, with written reasons posted on 20 July 1989, the Opposition Division held that there were no grounds of opposition to the maintenance of the patent in amended form on the basis of the set of 6 claims submitted on 6 December 1988, which corresponded to the original process Claims 15 to 20 and wherein, additionally, the new main claim had been completed as follows: "... and ensuring in the resultant product a gel content of at least 75% by weight."

It was stated in that decision that the gel content of at least 75% by weight was an inventive feature, since it conferred improved low-temperature impact strength properties to the objects obtained by the rotational moulding process. That effect, which was regarded as surprising, was thus the basis of a selection invention.

IV. The appellant (Opponent 2) there after filed a notice of appeal against that decision on 4 September 1989 and paid the prescribed fee at the same time. In the statement of grounds of appeal filed on 17 November 1989 as well as during oral proceedings held on 29 April 1992 the appellant essentially argued that the identification of the desired gel content on its own could not confer an inventive step on a composition suggested by the combination of two teachings. The determination of the appropriate gel content resulted from the mere optimisation of a process and could have been made by anyone of ordinary skill in the art: it was nothing more than the known and accepted method of expressing the degree of cross-linking of polyethylene, as evident from the additional documents:

II. Le 26 juin 1986, l'opposant 1 a fait opposition à la délivrance du brevet et demandé que celui-ci soit révoqué dans sa totalité pour absence d'activité inventive, conformément à l'article 100a) CBE.

Le 10 juillet 1986, l'opposant 2 a formé une opposition à l'encontre du brevet délivré et demandé qu'il soit révoqué dans sa totalité au motif qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence d'activité inventive, conformément à l'article 100a) CBE.

Ces objections, réitérées et développées dans des conclusions ultérieures et lors d'une procédure orale, se fondaient essentiellement sur les documents suivants:

...

III. Dans une décision intermédiaire prononcée le 6 décembre 1988, dont l'exposé écrit des motifs a été posté le 20 juillet 1989, la division d'opposition a affirmé qu'il n'existait aucun motif d'opposition au maintien du brevet sous une forme modifiée sur la base du jeu de 6 revendications déposé le 6 décembre 1988, jeu correspondant aux revendications de procédé initiales 15 à 20 et dont la nouvelle revendication principale avait en outre été complétée par le membre de phrase: "... et garantissant que le produit résultant ait une teneur en gel d'au moins 75 % en poids."

Il était dit dans cette décision que la teneur en gel d'au moins 75 % en poids constituait une caractéristique inventive car elle améliorait les propriétés de résistance au choc à basse température des objets obtenus au moyen du procédé de moulage par rotation. Cet effet, considéré comme inattendu, était donc à la base d'une invention de sélection.

IV. Le requérant (opposant 2) a alors formé un recours contre cette décision le 4 septembre 1989 et acquitté en même temps la taxe requise. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 17 novembre 1989, et lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 29 avril 1992, le requérant a principalement fait valoir que la fixation de la teneur souhaitée en gel ne pouvait à elle seule conférer un caractère inventif à une composition suggérée par la combinaison de deux enseignements. La détermination de la teneur en gel appropriée était selon lui le résultat d'une simple optimisation d'un procédé et était à la portée de tout homme du métier normalement compétent; elle correspondait ni plus, ni moins, à la méthode acceptée et connue utilisée pour exprimer le degré de réticulation du polyéthylène, comme cela ressortait clairement des documents supplémentaires suivants:

V. In ihrem am 5. März 1990 eingereichten Schriftsatz sowie in der mündlichen Verhandlung begehrte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) mit ihrem Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Streitpatents in der erteilten Fassung ohne den Anspruch 21, dessen Merkmale in den Anspruch 15 übernommen worden waren, oder - hilfsweise - die Aufrechterhaltung in geändertem, d. h. auf die Verfahrensansprüche 1 bis 6 beschränktem Umfang. Die Beschwerdegegnerin brachte ferner vor, daß die Einspruchsabteilung das Patent zu Unrecht auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Hauptantrags zurückgewiesen habe

VI. In ihrer am 29. Juni 1990 eingereichten Stellungnahme zum Antrag der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdekammer, sowohl den Haupt- als auch den Hilfsantrag zu prüfen, da beide der Einspruchsabteilung vorgelegen hätten, erhob die Beschwerdeführerin einen verfahrensrechtlichen Einwand; es stehe der Beschwerdegegnerin nicht zu, in der vorliegenden Beschwerdesache die Frage der Gewährbarkeit des Hauptantrags aufzuwerfen, da sie selbst keine Beschwerde eingelegt habe.

VII. Mit einem am 11. November 1991 eingegangenen Schreiben teilte die Einsprechende 1 der Kammer mit, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, zu der sie als Verfahrensbeteiligte ordnungsgemäß geladen worden war

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der am 5. März 1990 eingereichten Ansprüche 1 bis 20 (Hauptantrag) oder - hilfsweise - die Zurückweisung der Beschwerde

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU; sie ist somit zulässig.

Verfahrensfragen

2. Wie unter Nummer III dargelegt, befaßte sich die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht mit dem Hauptantrag, sondern beschränkte sich auf den sog. "Schlußantrag der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung". In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wies der Vertreter der Beschwerdegegnerin darauf hin, daß er auf den Hauptantrag formell nicht verzichtet, sondern den Hilfsantrag lediglich deshalb weiterverfolgt habe, weil

V. In its written submission filed on 5 March 1990 as well as during oral proceedings, the respondent (patentee) sought the maintenance of the patent in suit in the form granted, with the exception of Claim 21, the features of which had been incorporated into Claim 15, as its main request, and in the amended form, i.e. limited to the process Claims 1 to 6, as its auxiliary request. The respondent submitted also that the Opposition Division had been incorrect in rejecting the patent on the basis of the main request submitted at the oral proceedings before the Opposition Division.

...

VI. In its reply filed on 29 June 1990 to the respondent's statement requesting the Board of Appeal to consider both the main request and the auxiliary request as they both had been before the Opposition Division, the appellant raised a procedural point, objecting that it was not open to the respondent, itself not having filed any appeal, to raise the issue of the allowability of the main request in the present appeal.

VII. By letter received on 11 November 1991, Opponent 1 informed the Board that it would not attend the oral hearing to which, as a party to the proceedings, it had been duly summoned.

VIII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked entirely.

The respondent requested that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 20 filed on 5 March 1990 as its main request, or, alternatively, that the appeal be dismissed

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is admissible.

Procedural matters

2. As set out in point III above, the decision of the Opposition Division did not deal with the main request, but was confined to what it described as "the final request of the applicant during the oral proceedings". At the oral proceedings before the Board the respondent's representative pointed out that he had not formally abandoned its main request, but had simply pursued the auxiliary request after the Opposition Division had stated orally

V. Dans ses observations écrites en date du 5 mars 1990 et lors de la procédure orale, l'intimé (titulaire du brevet) a demandé que le brevet litigieux soit maintenu tel que délivré, à l'exception de la revendication 21 dont les caractéristiques avaient été incorporées à la revendication 15 (requête principale); à titre subsidiaire, il a demandé le maintien du brevet sous une forme modifiée, c'est-à-dire limité aux revendications de procédé 1 à 6. Il a également soutenu que la division d'opposition avait à tort rejeté le brevet sur la base de la requête principale dont elle avait été saisie lors de la procédure orale.

VI. Dans sa réponse en date du 29 juin 1990 à la déclaration de l'intimé demandant à la Chambre de recours de considérer à la fois la requête principale et la requête subsidiaire comme en avait été saisie la division d'opposition, le requérant a soulevé un point de procédure, objectant qu'il n'était pas permis à l'intimé, n'ayant pas lui-même formé de recours, de poser la question de l'admissibilité de la requête principale aux fins du présent recours.

VII. Dans une lettre reçue le 11 novembre 1991, l'opposant 1 a informé la Chambre qu'il n'assisterait pas à la procédure orale, à laquelle il avait été régulièrement cité en tant que partie à la procédure

VIII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué dans sa totalité.

L'intimé a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 20 conformément à sa requête principale présentée le 5 mars 1990 ou, à défaut, que le recours soit rejeté.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

Questions de procédure

2. Comme il ressort du point III ci-dessus, la décision de la division d'opposition ne concernait pas la requête principale; elle portait uniquement sur ce que la division d'opposition a appelé "la dernière requête formulée par le demandeur au cours de la procédure orale". Lors de la procédure orale devant la Chambre, le mandataire de l'intimé a fait savoir que, sans pour autant formellement renoncer à sa requête principale, l'intimé avait simple-

die Einspruchsabteilung mündlich festgestellt habe, sie würde dem Hauptantrag nicht stattgeben. Die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bestätigt, daß diese nach einer halbstündigen Beratungspause den Hauptantrag zurückgewiesen, dafür aber den Hilfsantrag als erfinderisch angesehen hat. Ob jedoch später auf den Hauptantrag förmlich verzichtet wurde, geht daraus nicht hervor. Auch die Beschwerdeführerin konnte hierüber nicht Aufschluß geben, da sie an der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht teilgenommen hat.

Die Kammer ist daher nicht in der Lage festzustellen, was in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung im einzelnen geschah. Abgesehen davon, daß die Beschwerdegegnerin mit der Fassung einverstanden war, die dem Bescheid vom 2 März 1989 nach Regel 58 (4) EPÜ beilag (vgl. Stellungnahme vom 30. März 1990), und selbst keine Beschwerde gegen die erstinstanzliche Entscheidung eingelegt hat, hat sie auch die Verfahrensweise der Einspruchsabteilung nicht beanstandet. Hätte sie bemängelt, daß die Einspruchsabteilung entgegen Regel 68 EPÜ ihre Zurückweisung des Hauptantrags nicht begründet hatte, so hätte die Kammer die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung in Betracht ziehen müssen. Nach Lage des Falles geht jedoch aus Nummer 4 der Begründung der Entscheidung klar hervor, weshalb die Einspruchsabteilung nicht die Merkmale A bis F des strittigen Hauptanspruchs, nämlich die Kombination von Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags, sondern nur das Merkmal G, nämlich einen Gelgehalt von mindestens 75 Gew.-%, durch das sich der Hilfsantrag vom Hauptantrag unterschied, für erfinderisch hielt. Außerdem deutet nichts darauf hin, daß die Einspruchsabteilung von der Beschwerdegegnerin verlangte, sich zwischen a) dem Widerruf des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder b) der Zurücknahme des Hauptantrags und der Weiterbehandlung auf der Grundlage des Hilfsantrags zu entscheiden. Infolgedessen hält die Kammer Regel 68 EPÜ für erfüllt.

3 Die Beschwerdeführerin stellte die Verfahrensfrage, ob es der nicht beschwerdeeinlegenden Partei, d. h. der gemäß Artikel 107 EPÜ am Verfahren Beteiligten, dennoch zustehe, den Teil der Entscheidung anzufechten, gegen den sie hätte Beschwerde einlegen können, aber nicht eingelegt habe.

that it would not grant the main request. The minutes of the oral proceedings before the Opposition Division confirm that, after an interruption of half an hour for deliberation, it rejected the main request, but regarded the auxiliary request as embodying an inventive step; however, whether subsequently the main request was formally abandoned or not is not specified. The appellant could not provide any information in that respect either, since it did not attend the oral proceedings before the Opposition Division.

The Board is thus not in a position to decide exactly what took place at the oral proceedings before the Opposition Division. However, beside the fact that the respondent agreed with the text sent with the communication of 2 March 1989 pursuant to Rule 58(4) EPC (cf. reply of 30 March 1990) and did not itself file an appeal against the decision of the first instance, it did not raise any complaint against the procedure adopted by the Opposition Division. If it had objected that the Opposition Division had failed to comply with the requirements of Rule 68 EPC, by not giving reasons for its rejection of the main request, the Board would have had to consider referring the issue back to the Opposition Division. However, in the circumstances of the present case, it is clear from the reasoning given in paragraph 4 of its decision why it regarded features A to F of the main claim under consideration, i.e. the combination of features of Claim 1 of the main request, as being non-inventive, and that it was only feature (G), i.e. a gel content of at least 75% by weight, which distinguished the auxiliary request from the main request, which it regarded as inventive. Moreover, nothing suggests that the Opposition Division required the respondent to choose between (a) revocation of the patent on the basis of the main request, and (b) withdrawal of the main request and prosecution on the basis of the auxiliary request. Consequently, in the view of the Board, the requirements of Rule 68 EPC are met.

3. The appellant raised the procedural issue whether the non-appealing party, i.e. the party to the appeal by virtue of the provisions of Article 107 EPC, is entitled nonetheless to challenge that part of the decision against which he could have appealed, but did not

ment maintenu la requête subsidiaire après que la division d'opposition avait dit ne pas vouloir faire droit à la requête principale. Le procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée devant la division d'opposition confirme que celle-ci a rejeté la requête principale après avoir interrompu la procédure une demi-heure pour délibérer, mais qu'elle considérait que les revendications selon la requête subsidiaire impliquaient une activité inventive; il n'est toutefois pas précisé s'il a été par la suite formellement renoncé à la requête principale. Le requérant n'a pas non plus été en mesure de fournir des informations à ce sujet vu qu'il n'avait pas assisté à la procédure orale devant la division d'opposition.

La Chambre est donc dans l'impossibilité de déterminer ce qui s'est exactement passé lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Toutefois, l'intimé non seulement a donné son accord sur le texte accompagnant la notification en date du 2 mars 1989 établie en application de la règle 58(4) CBE (cf. réponse du 30 mars 1990) et n'a pas lui-même formé de recours contre la décision de la première instance, mais il n'a pas non plus contesté la procédure suivie par la division d'opposition. Si l'intimé avait objecté que la division d'opposition avait enfreint les dispositions de la règle 68 CBE en omettant de motiver son rejet de la requête principale, la Chambre aurait dû envisager de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. Cependant, le raisonnement suivi par la division d'opposition au point 4 de sa décision montre sans équivoque les raisons pour lesquelles elle estimait que les caractéristiques A à F de la revendication principale considérée, c'est-à-dire la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 selon la requête principale, n'impliquent pas d'activité inventive, et indique clairement qu'à son avis seule la caractéristique G par laquelle la requête subsidiaire se distingue de la requête principale, à savoir une teneur en gel d'au moins 75 % en poids, implique une activité inventive. En outre, rien ne laisse supposer que la division d'opposition ait obligé l'intimé à choisir entre a) la révocation du brevet sur la base de la requête principale et b) le retrait de la requête principale et la poursuite de la procédure sur la base de la requête subsidiaire. Par conséquent, la Chambre estime qu'il a été satisfait aux dispositions de la règle 68 CBE.

3 Le requérant a soulevé une question de procédure, qui est de savoir si la partie n'ayant pas formé de recours, c'est-à-dire celle admise à être partie à la procédure de recours en vertu des dispositions de l'article 107 CBE, peut néanmoins contester les éléments de la décision contre lesquels elle ne s'est pas pourvue alors qu'elle avait tout loisir de le faire.

3.1 Als erstes muß die Kammer prüfen, welche Wirkung die vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgebrachten Änderungsvorschläge für eine Beschwerde haben, insbesondere, ob ein Patentinhaber im Beschwerdeverfahren Ansprüche vorlegen darf, die weiter gefaßt sind als die von der Einspruchsabteilung akzeptierten. Diese Frage ist bereits in zahlreichen früheren Entscheidungen behandelt worden.

In der Entscheidung T 123/85 "Inkrustierungsinhibitoren/BASF" (ABI. EPA 1989, 336) vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Patentinhaber mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck bringe als den Versuch, sein Patent gegenüber Bedenken, die das Europäische Patentamt oder die Einsprechenden geäußert hätten, abzugrenzen. Die beschränkte Antragstellung besage dagegen nicht, daß der Patentinhaber auf den Teil seines erteilten Patents unwiderruflich verzichte. Daraus folge, daß ein Patentinhaber, der sich zu einer einschränkenden Änderung bereit erklärt habe, um einem Einspruch zu begegnen, das Recht habe, in seine Ansprüche Gegenstände wieder aufzunehmen, die er vorher zu streichen gewillt gewesen sei, sofern diese Änderungen keinen verfahrensrechtlichen Mißbrauch darstellten (Entscheidungsgründe, Nrn.3.1.1 und 3.1.2).

Im vorliegenden Fall kann der Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, den die Beschwerdegegnerin bei der ersten sich ihr bietenden Gelegenheit, d. h. in der Stellungnahme auf die Beschwerdebeurteilung, gestellt hat, nicht als verfahrensrechtlicher Mißbrauch angesehen werden.

Dieselbe Linie wurde ausdrücklich in zwei weiteren Entscheidungen vertreten, nämlich in T 155/88 vom 14. Juli 1989 (vgl. Nr. 2) und in T 506/91 vom 3. April 1992 (vgl. Nr. 2.4). In beiden Entscheidungen wurde das Recht des Patentinhabers bestätigt, auf den Gegenstand der breiteren Ansprüche zurückzukommen, sofern nicht aus der Sachlage eindeutig hervorgehe, daß der Patentinhaber die tatsächliche und unzweifelhafte Absicht habe, auf den breiteren Gegenstand der früheren Ansprüche zu verzichten.

3.2 Als nächstes ist zu prüfen, ob es einen Unterschied macht, wenn der Patentinhaber, der im Beschwerdeverfahren einen breiteren Anspruch beantragt, nicht selbst Beschwerde eingelegt hat, obwohl ihm dies freigestanden hätte, da der Hauptantrag zurückgewiesen und das Patent auf der Grundlage eines Hilfsantrags aufrecht erhalten worden ist.

3.1 The first matter which the Board needs to consider is the effect on an appeal of proposals for amendments made by a patentee in the course of an opposition procedure, in particular whether a patentee may support broader claims on appeal than were accepted by the Opposition Division. This topic is already the subject of a number of earlier decisions.

In decision T 123/85 "Incrustation inhibitors/BASF" published in OJ EPO 1989, 336, the Board took the view that in requesting that his patent be maintained in a limited form the patentee was merely trying to delimit his patent to meet objections expressed by the EPO or the opponents. However, by virtue of such limitation the patentee did not irrevocably surrender subject-matter covered by the patent as granted. It followed that a patentee, having offered a restrictive amendment in order to overcome an opposition, was entitled to reintroduce into his claims subject-matter which it had previously offered to delete, provided that such amendments did not constitute an abuse of procedure (Reasons for the Decision, points 3.1.1 and 3.1.2).

In the present case, the request that the patent be maintained as granted having been made by the respondent at the first opportunity, i.e. in reply to the statement of grounds of appeal, it cannot be regarded as an abuse of procedure.

The same line was explicitly followed in two later decisions, T 155/88 of 14 July 1989 (cf. point 2) and T 506/91 of 3 April 1992 (cf. point 2.4). In both, the right of a patentee to revert to the subject-matter of the broader claims was confirmed, unless the circumstances make it absolutely clear that it was the real and unambiguous intention of the patentee to abandon the broader subject-matter of the previous claims.

3.2 The next matter for consideration is whether it makes any difference if the patentee, seeking a broader claim on appeal, has not itself appealed, despite the fact that as the main request was refused, and the patent maintained on the basis of an auxiliary request, it was entitled to do so.

3.1 La Chambre doit tout d'abord se demander dans quelle mesure un recours est affecté par des propositions de modifications formulées par le titulaire d'un brevet au cours d'une procédure d'opposition, et notamment dans quelle mesure le titulaire d'un brevet est autorisé, lors d'un recours, à défendre des revendications de portée plus large que les revendications acceptées par la division d'opposition. Cette question a déjà été abordée dans plusieurs décisions antérieures.

Dans la décision T 123/85 "Inhibiteurs d'incrustation/BASF" publiée dans le JO OEB 1989, 336, la chambre compétente a estimé qu'en déposant une requête en maintien de son brevet sous une forme limitée, le titulaire du brevet ne faisait en principe rien d'autre qu'exprimer sa volonté d'essayer de délimiter son brevet compte tenu d'objections soulevées soit par l'OEB, soit par les opposants. Le dépôt d'une requête en limitation ne signifiait cependant pas que le titulaire renonçait définitivement à l'objet du brevet tel que délivré. Ainsi, le titulaire d'un brevet, après avoir proposé une modification restrictive en vue de remédier à une opposition, pouvait réintroduire dans ses revendications des éléments qu'il avait précédemment proposé de supprimer, à condition que cela ne constituât pas un détournement de procédure (motifs de la décision, points 3.1.1 et 3.1.2).

Dans la présente affaire, la requête en maintien du brevet tel que délivré ne saurait être considérée comme un détournement de procédure puisqu'elle a été formulée par l'intimé dès que celui-ci en a eu l'occasion, c'est-à-dire dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

Le même raisonnement a été suivi sous une forme explicite dans deux décisions ultérieures, T 155/88 en date du 14 juillet 1989 (cf. point 2) et T 506/91 en date du 3 avril 1992 (cf. point 2.4). Ces deux décisions ont confirmé que le titulaire d'un brevet a le droit de revenir à l'objet des revendications de portée plus large, sauf s'il ne fait aucun doute, au vu des circonstances, qu'il avait bel et bien eu l'intention de renoncer à l'objet plus étendu des revendications précédentes.

3.2 L'autre question à se poser est celle de savoir s'il faut ou non attacher de l'importance au fait que le titulaire d'un brevet qui défend des revendications de portée plus large lors d'un recours n'apas lui-même formé de recours bien qu'il ait été en droit de le faire après le rejet de la requête principale et la décision de maintenir le brevet sur la base d'une requête subsidiaire.

Im vorliegenden Fall vertrat die Kammer die Auffassung, daß für die Beschwerdegegnerin keine Notwendigkeit bestand, parallel Beschwerde einzulegen, und prüfte sowohl bei dem im Beschwerdeverfahren vorliegenden Hauptantrag als auch bei dem Hilfsantrag die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands.

Die Kammer hat jedoch davon Kenntnis erhalten, daß in einer anderen Entscheidung, die zwar ein späteres Datum trägt, aber schriftlich schon früher ergangen ist (T 369/91 vom 15. Mai 1992), hinsichtlich der Notwendigkeit einer parallelen Beschwerde eine gegenteilige Auffassung vertreten wird. Die Kammer beruft sich zur Stützung ihrer Entscheidung in dieser Frage auf die nachstehende Rechtsprechung und Überlegung.

In der Entscheidung T 89/84 "Rückzahlung der Beschwerdegebühr/TORRINGTON" (ABI. EPA 1984, 562) gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß für eine Verfahrensbeteiligte keine "verfahrensbedingte Notwendigkeit" bestanden habe, Beschwerde gegen eine für sie ungünstige Feststellung in einer insgesamt zu ihren Gunsten ausgefallenen Entscheidung einzulegen, da die Beschwerdekammer gehalten sei, den Sachverhalt von sich aus zu prüfen, und infolgedessen jede von der Vorinstanz entschiedene Frage wieder aufrollen könne (Entscheidungsgründe Nr. 5).

Diese Auffassung wurde in der Entscheidung T 73/88 vom 7. November 1989 (ABI. EPA 1992, 557)* bestätigt. Gemäß Nummer 1 der Entscheidungsgründe steht dem Patentinhaber, dessen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents im Einspruchsverfahren von der Einspruchsabteilung stattgegeben wurde, gegen eine ihn belastende Feststellung in der Entscheidung keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert ist. Wurde allerdings die Beschwerde von einem Einsprechenden eingelegt und will der Patentinhaber geltend machen, daß die belastende Feststellung unrichtig ist, so sollte er die Gründe für diese Behauptung ähnlich wie in einer parallelen Beschwerde in seiner Stellungnahme zur Beschwerdebegründung nach Regel 57 (1) EPÜ vorbringen (vgl. auch den insoweit ungenau wiedergegebenen Leitsatz III).

3.3 Abgesehen von der ständigen Rechtsprechung findet sich die Feststellung, daß ein Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren auch andere als die von der Beschwerdeführerin genannten Streitpunkte vorbringen kann, durch das EPÜ belegt.

In Artikel 108 EPÜ wird für die Einreichung einer Beschwerde eine strenge Frist gesetzt, während es für die Einreichung von "parallelen Beschwerden" weder im Übereinkommen noch in

In the present case, the Board took the view that there was no requirement for the respondent to have filed a cross-appeal and considered the issue of the inventiveness of the subject-matter of both the main and auxiliary requests in the appeal.

It has come to the attention of the Board, however, that a decision, which although later in date was issued in writing earlier, took an opposite view on the need for a cross-appeal (T 369/91 of 15 May 1992). The Board relies on the case law and reasoning set out below in support of its decision on this issue.

In decision T 89/84 "Reimbursement of appeal fees/TORRINGTON" published in OJ EPO 1984, 562, the Board came to the conclusion that there was in fact no "procedural necessity" for a party to file an appeal against an adverse finding in a decision which, in its overall result, was favourable, since a Board of Appeal is required to examine the facts of its own motion and may consequently re-open any matter decided by the first instance (Reasons for the Decision, point 5).

That approach was confirmed in decision T 73/88 of 7 November 1989 (OJ EPO 1992, 557). According to point 1 of the Reasons for the Decision, if a patentee in opposition proceedings has had his request that the patent be maintained upheld by the decision of the Opposition Division, he may not file an appeal against reasoning in the decision which was adverse to him, because he is not adversely affected by the decision within the meaning of Article 107 EPC. If, however, an appeal is filed by an opponent and the patentee wishes to contend that such adverse reasoning was wrong, it should set out its grounds for so contending in its observations under Rule 57(1) EPC in reply to the statement of grounds of appeal, by way of cross-appeal (cf. as well Headnote III).

3.3 Apart from existing case law, the fact that a respondent to an appeal can raise issues in the appeal other than those raised by the appellant is justified by reference to the provisions of the EPC.

Article 108 EPC imposes a stringent time limit for the filing of an appeal, without there being any provision in the Convention or the Rules there under for the filing of cross-appeals,

En l'espèce, la Chambre a estimé que l'intimé n'était pas tenu de former un recours incident, et elle s'est penchée aux fins du recours sur la question de l'activité inventive de l'objet des revendications selon la requête principale et la requête subsidiaire.

La Chambre n'ignore cependant pas que, dans une décision rendue par écrit antérieurement quoique portant une date ultérieure (T 369/91, en date du 15 mai 1992), une conclusion opposée sur la nécessité de former un recours incident a été formulée. Pour trancher la question dans la présente affaire, la Chambre s'est appuyée sur la jurisprudence et les arguments exposés ci-dessous.

Dans la décision T 89/84 "Remboursement de la taxe de recours/TORRINGTON" publiée dans le JO OEB 1984, 562, la chambre compétente avait conclu qu'il n'était en fait pas "nécessaire pour le bon déroulement de la procédure" qu'une partie forme un recours contre un élément défavorable d'une décision qui lui était favorable dans l'ensemble, étant donné que les chambres de recours sont tenues de procéder à l'examen d'office des faits et peuvent en conséquence réexaminer toute question tranchée en première instance (motifs de la décision, point 5).

Cette façon de voir a été confirmée dans la décision T 73/88, en date du 7 novembre 1989 (JO OEB 1992, 557)*. Il ressort du point 1 des motifs de la décision que, si durant la procédure d'opposition, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet conformément à la requête du titulaire, celui-ci ne peut former recours contre les motifs de la décision qui lui sont défavorables, ladite décision ayant fait droit à ses prétentions au sens où l'entend l'article 107 CBE. Toutefois, dans le cas où un opposant forme un recours, le titulaire du brevet qui souhaite contester le bien-fondé des objections de la division d'opposition doit, en guise de recours incident, exposer ses arguments dans les observations qu'il présente en réponse au mémoire de recours, conformément à la règle 57(1) CBE (cf. à ce propos le numéro III du sommaire publié dans une version imprécise)

3.3 Abstraction faite de la jurisprudence existante, la possibilité pour un intimé de soulever lors du recours des questions n'ayant pas été formulées par le requérant trouve sa justification dans les dispositions de la CBE

L'article 108 CBE impose un délai très strict pour la formation du recours, alors qu'il n'existe dans la Convention et dans son règlement d'exécution aucune disposition ni aucun délai s'ap-

* Der amtliche Text dieser Entscheidung war englisch

* Texte officiel de la décision rédigé en anglais

den Regeln Vorschriften oder auch Fristen gibt. Dies legt die Vermutung nahe, daß die Verfasser des EPÜ die Auffassung vertraten, die einzige Verfahrensfrage, die der Regelung bedürfe, sei die Feststellung, ob eine Beschwerde anhängig sei.

Sobald eine Beschwerde anhängig ist, steht es nach Artikel 114 (1) EPÜ im Ermessen der Beschwerdekammern, auch andere als die von den Beteiligten vorgebrachten Sachverhalte zu ermitteln. Somit steht es einem Beteiligten - sei er nun Patentinhaber oder Einsprechender - angesichts einer Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der ein Patent auf der Grundlage eines Hilfsantrags aufrechterhalten wird, durchaus frei, sich mit der Entscheidung zufriedenzugeben und sich nicht mit einer Beschwerde zu belasten. Bringt ihn jedoch die Gegenpartei dazu, die Sache im Beschwerdeverfahren erneut aufzurollen, dann ist er berechtigt, den ihn beschwerenden Teil der erstinstanzlichen Entscheidung anzufechten

Diese Auslegung steht im Einklang mit dem im EPÜ vertretenen generellen Grundsatz, wonach nach Möglichkeit vermieden werden sollte, daß über materiellrechtliche Fragen auf der Grundlage von Verfahrensvorschriften entschieden wird.

Wenn die Sachverhalte, die im Beschwerdeverfahren erörtert werden dürfen, auf das Vorbringen in der Beschwerdebegründung zu beschränken wären, mit der Maßgabe, daß die Gegenpartei nur dann das Recht hätte, auch andere Sachverhalte vorzubringen, wenn sie innerhalb der Grundfrist nach Artikel 108 EPÜ eine parallele Beschwerde eingereicht hat, so wäre dies ein Anreiz dazu, Beschwerden am letzten Tag der Frist von zwei Monaten einzureichen, um so der Gegenpartei die Möglichkeit zu einer parallelen Beschwerde zu nehmen. Die Vorstellung, daß das materielle Recht der Beteiligten durch verfahrenstaktische Manöver entscheidend beeinflußt werden darf, ist dem Rechtssystem des EPÜ fremd.

Führt - wie so häufig - ein Einspruch zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang und wird zwar vom Patentinhaber, nicht aber vom Einsprechenden Beschwerde eingelegt, so liegt es zweifellos noch immer im Ermessen der Kammer, in der Sache ggf. eine andere Auffassung zu vertreten als die Einspruchsabteilung und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Es wäre entgegen der Regel, wenn die Kammer, die den Widerruf des Patents ins Auge faßt, alle diesbezüglichen Argumente eines Einsprechenden (Beschwerdegegners), der aufgrund von Artikel 107 EPÜ verfahrensbeteiligter ist, unberücksichtigt lassen müßte, nur weil er selbst keine Beschwerde eingelegt hat, obwohl sie doch gerade diesen Sachverhalt von sich aus ermittelt

or time limits for filing cross-appeals. This suggests that those who formulated the EPC took the view that the only procedural matter which needed to be regulated was whether or not an appeal was in being.

Once an appeal is in being, the Boards of Appeal have discretion under Article 114(1) EPC to consider issues other than those raised by the parties. Thus, a party, whether patentee or opponent, faced with a decision from an Opposition Division upholding a patent on the basis of an auxiliary request, is fully entitled to take the view that it is satisfied with the decision, to the extent that it does not wish to be troubled with an appeal. If, however, the opposing party puts it to the trouble of re-arguing the case on appeal, it is then entitled to challenge that part of the first instance decision which was adverse to it.

This interpretation is consistent with the general policy of the EPC, which avoids, as far as possible, deciding issues bearing on the substantive rights of the parties on the basis of procedural technicalities

If the issues open to argument on appeal were to be limited to those raised in the grounds of appeal, subject to the opposing party having a right to argue other matters if, but only if, a cross-appeal had been filed within the basic time limit set by Article 108 EPC, there would be an incentive to file an appeal on the last day of the two-month time limit, so as to deny the opposing party the opportunity of filing a cross-appeal. The notion of allowing procedural tactics to have a decisive effect on the substantive rights of the parties is alien to the whole system of the EPC.

Taking as an example the common situation which arises when an opposition results in the patent being upheld as amended and an appeal is then filed by the patentee, but no cross-appeal is filed by the opponent, it is clear that the Board still has discretion, if appropriate, to take a different view of the case from the Opposition Division, and to revoke the patent in its entirety. It would be anomalous if the Board, contemplating revoking the patent, had to exclude any argument on that issue by an opponent (respondent), a party to the appeal by virtue of Article 107 EPC, solely because there was no cross-appeal, while at the same time dealing with precisely that issue of its own motion

pliquant à la formation de recours incidents. L'on peut en déduire que, pour les auteurs de la CBE, la seule question de procédure qui devait faire l'objet d'une réglementation était de déterminer si une instance en recours avait ou non commencé à se dérouler.

Une fois une procédure de recours engagée, les chambres de recours ont le pouvoir, en vertu de l'article 114(1) CBE, d'examiner d'autres questions que celles qui ont été soulevées par les parties. Ainsi, une partie, qu'il s'agisse du titulaire du brevet ou d'un opposant, confrontée à une décision de la division d'opposition maintenant le brevet sur la base d'une requête subsidiaire, peut parfaitement s'estimer satisfaite de cette décision, en ce sens qu'elle ne désire pas s'embarasser d'un recours. Toutefois, si la partie adverse l'a contrainte à défendre à nouveau sa cause lors d'un recours, elle a alors le droit de contester les éléments de la décision rendue en première instance qui lui étaient défavorables

Cette interprétation cadre avec la politique générale de la CBE consistant à éviter au maximum que des questions mettant en jeu les droits des parties ne se décident sur la base de détails de procédure

Si seules pouvaient être débattues lors d'un recours les questions soulevées dans le mémoire exposant les motifs du recours, la partie adverse n'ayant le droit de soulever d'autres questions que dans le seul cas où un recours incident a été formé dans le délai normal de recours fixé à l'article 108 CBE, les requérants seraient enclins à former leur recours le dernier jour du délai de deux mois de sorte que la partie adverse n'ait plus le temps de former un recours incident. L'idée que des manœuvres procédurales puissent influencer de façon décisive sur les droits des parties est étrangère à l'ensemble du système instauré par la CBE.

L'on prendra comme exemple le cas assez fréquent où une opposition aboutit au maintien du brevet sous une forme modifiée et où le titulaire du brevet forme ensuite un recours sans qu'un recours incident ne soit formé par l'opposant; il est clair que la chambre saisie du recours peut toujours, si elle le juge approprié, statuer différemment que ne l'avait fait la division d'opposition et révoquer le brevet dans sa totalité. Il serait anormal qu'envisageant de révoquer le brevet, elle refuse d'entendre à ce sujet un opposant (intimé), partie au recours en vertu de l'article 107 CBE, au simple motif qu'aucun recours incident n'a été formé, alors qu'elle procéderait en l'espèce à l'examen d'office des faits

3.4 Im vorliegenden Fall hielt sich die Kammer deshalb für durchaus berechtigt, sich mit dem Hauptantrag zu befassen, zumal jede Entscheidung über den Hilfsantrag implizit auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit des im Hauptantrag enthaltenen Anspruchs 1 würde eingehen müssen. Obwohl die Kammer ihre Entscheidung über die Verfahrenslage zu Beginn der mündlichen Verhandlung treffen mußte, wurde ihre Endentscheidung davon nicht berührt.

4. ...

Hauptantrag

5. ...

8.5 Zusammenfassend ist festzustellen, daß der beanspruchte Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags lediglich eine gemäß der Lehre des Dokuments D(g) vorgenommene Änderung der im Dokument D(i) offenbarten Zusammensetzungen darstellt. Da dieser Schritt im Hinblick auf die zu lösende technische Aufgabe naheliegt, kann keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden.

9. Da Anspruch 1 nicht gewährbar ist, sind es auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 14 nicht, die sich auf bevorzugte Ausführungsarten des Gegenstands des auf ein Stoffgemisch gerichteten Hauptanspruchs beziehen und mit diesem stehen und fallen. Dasselbe gilt für die Verfahrensansprüche 15 bis 20, da ein Antrag nur als Ganzes in Betracht gezogen werden kann.

Hilfsantrag

10. ...

11. Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, daß er als Verfahrensanspruch formuliert ist und die Bedingung eines Mindestgelgehalts von 75 % enthält ...

Der Gegenstand des auf ein Verfahren gerichteten Hauptanspruchs weist daher keine erfinderische Tätigkeit auf.

12. Da Anspruch 1 nicht gewährbar ist, sind es auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 6 nicht, die auf bevorzugte Ausführungsarten des Gegenstands des ein Verfahren betreffenden Hauptanspruchs gerichtet sind und mit diesem stehen und fallen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

3.4 In the present case, the Board, therefore, felt it had every justification for dealing with the main request having regard to the fact that any decision on the auxiliary request had implicitly to deal with the issue of the inventiveness of Claim 1 according to the main request. In fact, although it was necessary for the Board to give its ruling on the procedural position at the beginning of the oral proceedings, the ultimate decision was not affected by that ruling.

4. ...

Main request

5. ...

8.5 In conclusion, the claimed subject-matter as defined in Claim 1 of the main request is nothing more than the modification of the compositions disclosed in document D(i) in accordance with the teaching of document D(g). That step being obvious in view of the technical problem to be solved, no inventive step can be acknowledged.

9 Claim 1 not being allowable, the same applies to the dependent Claims 2 to 14, which are directed to preferred embodiments of the subject-matter of the main composition claim and thus fall with it. The same applies to the process Claims 15 to 20, since a request can only be considered as a whole.

Auxiliary request

10. ...

11. In comparison with Claim 1 of the main request, Claim 1 of the auxiliary request differs by being formulated as a process claim and by the requirement of a minimum gel content of 75%. ...

The subject-matter of the main process claim, therefore, does not involve an inventive step.

12. Claim 1 not being allowable, the same applies to the dependent Claims 2 to 6, which are directed to preferred embodiments of the subject-matter of the main process claim and thus fall with it.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
- 2 The patent is revoked.

3.4 Par conséquent, la Chambre a estimé dans la présente affaire être parfaitement fondée à se prononcer sur la requête principale étant donné que toute décision relative à la requête subsidiaire doit implicitement aborder la question de l'activité inventive de la revendication 1 selon la requête principale. Quoi qu'il en soit, le fait que la Chambre ait dû apporter dès le début de la procédure orale sa réponse à la question de procédure n'a eu aucune incidence sur sa décision finale.

4. ...

Requête principale

5. ...

8.5 L'objet revendiqué dans la revendication 1 selon la requête principale n'est donc rien de plus qu'une modification des compositions divulguées dans le document D(i) conformément à l'enseignement du document D(g). Cette modification étant évidente compte tenu du problème technique à résoudre, aucune activité inventive ne peut lui être reconnue.

9. La revendication 1 n'étant pas admissible, il en va de même des revendications dépendantes 2 à 14 qui concernent des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication principale portant sur une composition. Les revendications de procédé 15 à 20 ne sont pas admissibles non plus puisqu'une requête ne peut être considérée que dans son entièreté.

Requête subsidiaire

10. ...

11. La revendication 1 de la requête auxiliaire se différencie de la revendication 1 de la requête principale parce qu'elle est formulée comme une revendication de procédé et qu'elle exige une teneur minimum en gel de 75%. ...

Aussi l'objet de la revendication principale portant sur un procédé n'implique-t-il aucune activité inventive.

12. La revendication 1 n'étant pas admissible, il en va de même des revendications dépendantes 2 à 6 qui portent sur des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication principale.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 La décision attaquée est annulée.
- 2 Le brevet est révoqué.