

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1. vom 2. Februar 1996 T 274/95 - 3.4.1* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Mars Incorporated

Einsprechender/Beschwerdeführer:
WH Münzprüfer Dietmar Trenner GmbH

Stichwort: Wiedereinführung eines
Einspruchsgrunds/MARS
INCORPORATED

Artikel: 56, 100 c), 114 (1), 123 (2)
EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsgrund (Art. 100 c) EPÜ) in der Einspruchsschrift substantiiert, aber vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten" - "Wiedereinführung in das Beschwerdeverfahren im Ermessen der Beschwerdekammer" - "Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (verneint)" - "erfinderische Tätigkeit bejaht"

Leitsätze

I. Wird ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), so ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, diesen Einspruchsgrund weiter zu prüfen oder auf ihn in ihrer Entscheidung einzugehen, sofern er nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht (im Anschluß an die Stellungnahme G 10/91).

II. Ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, ist für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91 und kann folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 2 February 1996 T 274/95 - 3.4.1* (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: Y. J. F. van Henden
R. K. Shukla

Patent proprietor/Respondent: Mars Incorporated

Opponent/Appellant: WH Münzprüfer Dietmar Trenner GmbH

Headword: Re-introduced ground of
opposition/MARS INCORPORATED

Article: 56, 100(c), 114(1), 123(2) EPC

Keyword: "Ground of opposition (Article 100(c) EPC) substantiated in the notice of opposition but not maintained before the opposition division" - "Re-introduction into appeal proceedings in the discretion of the board of appeal" - "Subject-matter which extends beyond the content of the application as filed (no)" - "Inventive step (yes)"

Headnote

I. If a ground of opposition is substantiated in the notice of opposition but is subsequently not maintained during the opposition division proceedings (here: a statement to that effect is made by the opponent during oral proceedings), the opposition division is under no obligation to consider this ground further or to deal with it in its decision, unless the ground is sufficiently relevant to be likely to prejudice maintenance of the patent (following opinion G 10/91).

II. A ground of opposition which is substantiated in the notice of opposition but which is subsequently not maintained before the opposition division, if sought to be re-introduced during appeal proceedings is not a "fresh ground of opposition" within the meaning of opinion G 10/91, and may consequently be re-introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor, in the exercise of the board of appeal's discretion.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 2 février 1996 T 274/95 - 3.4.1* (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson
Membres : Y.J. F. van Henden
R. K. Shukla

Titulaire du brevet/intimé : Mars Incorporated

Opposant/requérant : WH Münzprüfer Dietmar Trenner GmbH

Référence : Réintroduction d'un
motif d'opposition/MARS
INCORPORATED

Article : 56, 100c), 114(1), 123(2) CBE

Mot-clé : "Motif d'opposition (article 100c) CBE) étagé dans l'acte d'opposition mais non maintenu devant la Division d'opposition" - "Réintroduction au cours de la procédure de recours à la discrétion de la Chambre de recours" - "Objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée (non)" - "Activité inventive (oui)"

Sommaire

I. Si un motif d'opposition est étagé dans l'acte d'opposition, mais n'est par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition (en l'espèce : une déclaration est faite à cet effet par l'opposant au cours de la procédure orale), la Division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ou de l'aborder dans sa décision, sauf si ce motif revêt une pertinence suffisante pour être susceptible de s'opposer au brevet (conformément à l'avis G 10/91).

II. Un motif d'opposition qui est étagé dans l'acte d'opposition, mais qui n'est par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition n'est pas, si sa réintroduction pendant la procédure de recours est demandée, un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis G 10/91, et sa réintroduction dans la procédure de recours peut en conséquence être autorisée, sans le consentement du titulaire du brevet, par la Chambre de recours dans l'exercice de son libre pouvoir d'appréciation.

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

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

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

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 184 393 wurde dem Beschwerdegegner auf der Grundlage von 22 Ansprüchen erteilt.

Der unabhängige Anspruch 1 dieses Patents lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Überprüfen der Gültigkeit von Münzen (8) mit einer Einrichtung (2, 6, 22), die einen Münzweg festlegt, einer elektrisch betriebenen Münzprüfschaltung (58, 60), die so ausgebildet ist, daß sie die Gültigkeit einer Münze überprüft, die entlang des Münzwegs durchläuft, einer Münzauftrefffläche (16), die so angeordnet ist, daß sie von jeder entlang des Münzweges laufenden Münze getroffen wird, wobei die Münzauftrefffläche auf einem Teil (16) vorhanden ist, das die von der auftreffenden Münze hervorgerufene Kraft erfährt und von der Auftrefffläche ausgelenkt wird, einer Einrichtung zum Erzeugen eines elektrischen Signals (36), wenn eine zu prüfende Münze ankommt, und einer Schalteinrichtung (56), die von diesem elektrischen Signal so betreibbar ist, daß sie die Münzprüfschaltung (58) mit Energie versorgt, um sie dadurch in die Lage zu versetzen, die Gültigkeit der Münze zu überprüfen, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung zum Erzeugen eines elektrischen Signals (36) ein piezoelektrisches Element (36, 36a) aufweist, das so angeordnet ist, daß es die Kraft nicht erfährt, sondern auf das Schwingungen entlang eines Schwingungsübertragungswegs übertragen werden, die von einer auf die Auftrefffläche treffenden Münze (8) hervorgerufen werden, wodurch das piezoelektrische Element (36, 36a) das elektrische Signal auf die Schwingungen hin erfährt, sowie dadurch gekennzeichnet, daß das piezoelektrische Element dadurch in der Vorrichtung angebracht ist, daß es an einem feststehenden Teil der Vorrichtung befestigt ist, der auf dem Schwingungsübertragungsweg liegt, und daß alle anderen Konstruktionskomponenten (falls solche vorliegen), die entlang des Schwingungsübertragungsweges liegen, ebenfalls fest aneinander befestigt sind, wodurch der Übertragungsweg durchgehend festes Material aufweist, das fest an jeglichen Zwischenflächen entlang des Schwingungsübertragungswegs angebracht ist."

Der Anspruch 22 bezieht sich auf eine münzbetätigte Anlage mit der in

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 184 393 comprising twenty-two claims was granted to the respondent.

Independent claim 1 of that patent reads as follows:

"1. Apparatus for checking the validity of coins (8), comprising means (2, 6, 22) defining a coin path, electrically powered coin checking circuitry (58, 60) adapted to check the validity of a coin passing along said coin path, a coin impact surface (on 16) arranged to be hit by each coin passing along the coin path, the coin impact surface being on a member (16) which suffers the force imposed by the coin hitting and being deflected by the impact surface, means for generating an electrical signal (36) when a coin arrives for checking, and switching means (56) operable by said electrical signal to power-up the coin checking circuitry (58) whereby to enable the coin checking circuitry to check the validity of said coin, characterised in that said means for generating an electrical signal (36) comprises a piezoelectric element (36, 36a) which is located so as not to suffer said force, but to which vibrations caused by a coin (8) hitting said impact surface are transmitted on a vibration transmission path, whereby the piezoelectric element (36, 36a) generates said electrical signal in response to the vibrations, in that the piezoelectric element is mounted into the apparatus by being secured to a fixed part of the apparatus lying on said vibration transmission path, and in that all other structural components (if any) located along the vibration transmission path also are firmly secured to each other, whereby the transmission path comprises continuous solid material which is firmly secured at any interfaces along the vibration transmission path."

Claim 22 relates to a coin operated equipment, and includes the coin

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 184 393, comprenant vingt-deux revendications, a été délivré à l'intimé.

Le libellé de la revendication indépendante 1 de ce brevet est le suivant :

"1. Dispositif pour contrôler la validité de pièces de monnaie (8), comprenant des moyens (2, 6, 22) définissant un trajet de circulation des pièces de monnaie, un circuit à commande électrique (58, 60) de contrôle des pièces de monnaie apte à contrôler la validité d'une pièce de monnaie circulant le long de ladite trajectoire des pièces de monnaie, une surface d'impact des pièces de monnaie (sur 16) disposée de telle sorte que chaque pièce de monnaie circulant dans la trajectoire des pièces de monnaie rencontre cette surface, la surface d'impact des pièces de monnaie étant située sur un élément (16) qui est soumis à la force appliquée par la pièce de monnaie qui rencontre cette surface d'impact et la fait dévier, des moyens pour produire un signal électrique (36) lorsqu'une pièce de monnaie arrive pour son contrôle, et des moyens de commutation (56) pouvant être actionnés par ledit signal électrique pour activer le circuit (58) de contrôle des pièces de monnaie de manière à valider ce circuit de contrôle pour qu'il contrôle la validité de ladite pièce de monnaie, caractérisé en ce que lesdits moyens de production d'un signal électrique (36) comprennent un élément piézoélectrique (36, 36a), qui est disposé de manière à ne pas être soumis à ladite force, mais auquel des vibrations produites par une pièce de monnaie (8) rencontrant ladite surface d'impact sont transmises le long d'un trajet de transmission de vibrations, l'élément piézoélectrique (36, 36a) produisant ledit signal électrique en réponse aux vibrations, en ce que l'élément piézoélectrique est monté dans le dispositif en étant fixé à une partie fixe du dispositif situé dans ledit trajet de transmission des vibrations, et en ce que tous les autres composants structurels (s'il en existe) situés le long du trajet de transmission des vibrations sont également fermement fixés les uns aux autres, le trajet de transmission comprenant un matériau massif continu qui est fixé fermement à toutes les interfaces le long du trajet de transmission des vibrations."

La revendication 22 porte sur un appareil fonctionnant avec une pièce

einem der vorstehenden Ansprüche beanspruchten Münzprüfvorrichtung.

checking apparatus as claimed in any one of the preceding claims.

de monnaie, comprenant un dispositif de contrôle des pièces de monnaie, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes.

Die Ansprüche 2 bis 21 des Patents sind von Anspruch 1 abhängig.

Claims 2 to 21 of the patent are dependent upon claim 1.

Les revendications 2 à 21 du brevet dépendent de la revendication 1.

II. Gegen das europäische Patent wurde Einspruch eingelegt mit der Begründung,

II. The European patent was opposed on the grounds that

II. Il a été fait opposition au brevet européen au motif que

i) sein Gegenstand sei im Hinblick auf den in den Druckschriften

(i) its subject-matter is not patentable in accordance with Articles 52 to 57 EPC having regard to the state of the art disclosed in documents:

i) son objet n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 CBE, eu égard à l'état de la technique divulgué dans les documents suivants :

D1: EP-A-0 058 094,
D2: DE-A-3 415 273,
D3: CH-A-645 210 und
D4: US-A-3 776 338

D1: EP-A-0 058 094,
D2: DE-A-3 415 273,
D3: CH-A-645 210 and
D4: US-A-3 776 338,

D1 : EP-A- 0 058 094,
D2 : DE-A- 3 415 273,
D3 : CH-A- 645 210 et
D4 : US-A- 3 776 338 ;

offenbaren Stand der Technik gemäß den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig,

(ii) the subject-matter of the patent extended beyond the content of the application as filed, because two features of claim 1 of the patent as granted were not disclosed in the application as filed (Article 100(c) EPC).

ii) l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, étant donné que deux caractéristiques de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'avaient pas été divulguées dans la demande telle que déposée (art. 100c) CBE).

III. Im Verfahren vor der Einspruchs-

III. During the procedure before the Opposition Division, the proprietor filed observations in reply to the notice of opposition, in which inter alia the above grounds of opposition were contested. In a communication accompanying a summons to oral proceedings, the Opposition Division inter alia stated its provisional opinion that "the subject-matter of claim 1 does not go beyond the content of the application as filed", and that "the subject-matter of claim 1 is not obvious in view of the prior art" for the reasons there set out. The communication also stated that document D2 was not part of the state of the art according to Article 54 EPC.

III. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a présenté ses observations en réponse à l'acte d'opposition, et a notamment contesté les motifs d'opposition susmentionnés. Dans une notification jointe à une citation à une procédure orale, la Division d'opposition a entre autres considéré, à titre provisoire, que "l'objet de la revendication 1 ne s'étendait pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée" et que "l'objet de la revendication 1 n'était pas évident eu égard à l'état de la technique" pour les raisons qu'elle a indiquées. Dans cette notification, elle précisait également que le document D2 n'était pas compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54 CBE.

Der Einsprechende erklärte in der mündlichen Verhandlung am 25. November 1994 ausweislich des Protokolls unter anderem, daß er "die Einwände bezüglich einer unzulässigen Erweiterung nunmehr fallenlasse" und einräume, daß die Druckschrift D2 nicht zum Stand der Technik gehöre.

During the oral proceedings which were held on 25 November 1994, according to the minutes, the opponent inter alia declared that "the objections raised for addition of subject-matter were now dropped", and accepted that document D2 was not part of the state of the art.

Au cours de la procédure orale, qui s'est tenue le 25 novembre 1994, l'opposant a notamment déclaré, aux termes du procès-verbal, que "les objections pour extension de l'objet étaient à présent abandonnées" et a admis que le document D2 n'était pas compris dans l'état de la technique.

IV. In ihrer Entscheidung vom 19. Januar 1995 führte die Einspruchsabteilung unter Nummer 4.2 des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" aus, der Einsprechende

IV. In its decision dated 19 January 1995, the Opposition Division stated in paragraph 4.2 of the "Facts and Submissions" that during the oral proceedings the opponent had

IV. Dans sa décision en date du 19 janvier 1995, la Division d'opposition a relevé, au point 4.2 de l' "Exposé des faits et conclusions", que l'opposant avait déclaré, au cours de

habe in der mündlichen Verhandlung erklärt, der Einspruchsgrund der unzulässigen, über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinausgehenden Erweiterung werde nicht länger aufrechterhalten; er halte lediglich an seinem Antrag auf Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit fest. Nicht erwähnt wird in dem Abschnitt "Entscheidungsgründe" der ursprünglich geltend gemachte Einspruchsgrund, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus unzulässig erweitert worden.

V. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurück. In ihrer Entscheidung vom 19. Januar 1995 begründete sie dies im wesentlichen wie folgt:

...

VI. Der Einsprechende legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und beantragte den Widerruf des Patents.

In seiner Beschwerdebegründung machte der Einsprechende erneut geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, und führte zur Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit weitere Druckschriften (DE-A-2 908 580 (D5) und DE-C-3 342 558 (D6)) an. Der Patentinhaber erwiderte, der auf eine "unzulässige Erweiterung" gestützte Einspruchsgrund (Art. 100 c) EPÜ) sei in der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung fallengelassen worden und dürfe in das Beschwerdeverfahren nicht wiedereingeführt werden.

VII. In einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid vertrat die Kammer folgende vorläufige Auffassung:

a) Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ sei vom Einsprechenden im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten worden und nicht so relevant, daß er im Beschwerdeverfahren geprüft werden müsse.

b) Der auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützte Einspruchsgrund stehe der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung wahrscheinlich nicht entgegen. Die neu angeführten Druckschriften D5 und D6 seien anscheinend nicht so relevant, daß sie im Beschwerdeverfahren zugelassen werden müßten.

stated that the ground of opposition based on an inadmissible extension beyond the content of the original disclosure was no longer maintained, and that he maintained only his request for revocation on the ground of lack of inventive step. No reference is made in the "Reasons for the Decision" to the originally alleged ground of opposition that the subject-matter of claim 1 had been inadmissibly extended beyond the content of the application as filed.

V. The Opposition Division rejected the opposition. In its decision dated 19 January 1995, the Opposition Division reasoned in substance as follows:

...

VI. The opponent lodged an appeal against the decision of the Opposition Division, and requested revocation of the patent.

In its Statement of Grounds of Appeal, the opponent submitted again that the subject-matter of claim 1 extended beyond the content of the application as filed and cited further documents DE-A-2 908 580 (D5) and DE-C-3 342 558 (D6) in support of the ground of lack of inventive step. In reply, the proprietor submitted that the ground of "additional subject-matter" (Article 100(c) EPC) had been abandoned during the Opposition Division proceedings, and should not be re-introduced into the appeal proceedings.

VII. In a communication accompanying a summons to oral proceedings, the Board expressed its provisional opinion as follows:

(a) the ground of opposition under Article 100(c) EPC had not been maintained by the opponent during the proceedings before the Opposition Division, and was not of sufficient relevance that it should be considered during the appeal proceedings.

(b) The ground of lack of inventive step was unlikely to prejudice maintenance of the patent as granted. The newly cited documents D5 and D6 did not appear to be sufficiently relevant to be admissible in the appeal proceedings.

la procédure orale, qu'il ne maintenait plus le motif d'opposition fondé sur une extension inadmissible de l'objet au-delà du contenu de la divulgation initiale, mais qu'il maintenait uniquement sa requête en révocation pour défaut d'activité inventive. Il n'est pas fait référence, dans les "Motifs de la décision", au motif d'opposition invoqué à l'origine, selon lequel l'objet de la revendication 1 a été étendu de manière inadmissible au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

V. La Division d'opposition a rejeté l'opposition. Elle a motivé sa décision en date du 19 janvier 1995 en substance comme suit :

...

VI. L'opposant a formé un recours contre la décision de la Division d'opposition et a demandé la révocation du brevet.

Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, l'opposant a soutenu une nouvelle fois que l'objet de la revendication 1 s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et a cité en outre les documents DE-A-2 908 580 (D5) et DE-C-3 342 558 (D6) au soutien du motif de défaut d'activité inventive. Le titulaire du brevet a rétorqué que le motif d' "extension de l'objet" (art. 100c) CBE) avait été abandonné au cours de la procédure d'opposition et qu'il ne pouvait être réintroduit dans la procédure de recours.

VII. Dans une notification jointe à une citation à une procédure orale, la Chambre a émis l'avis provisoire suivant :

a) Le motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE n'a pas été maintenu par l'opposant au cours de la procédure devant la Division d'opposition, et n'est pas suffisamment pertinent pour devoir être pris en considération au cours de la procédure de recours.

b) Le motif de défaut d'activité inventive n'est pas susceptible de s'opposer au maintien du brevet tel que délivré. Les documents D5 et D6 nouvellement cités ne paraissent pas suffisamment pertinents pour être recevables dans la procédure de recours.

VIII. Am 2. Februar 1996 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Zur Untermauerung seines Antrags machte der Einsprechende schriftlich und mündlich im wesentlichen folgendes geltend:

...

IX. Zur Untermauerung seines Antrags machte der Patentinhaber schriftlich und mündlich im wesentlichen folgendes geltend:

a) Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ sei in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung fallengelassen worden und dürfe in der Beschwerdephase nicht wiedereingeführt werden. Gemäß der Stellungnahme G 10/91, ABI. EPA 1993, 420, Nummer 18 dürfe ein neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden, und der Patentinhaber erkläre sein Einverständnis im vorliegenden Fall nicht. Dem Einsprechenden solle es deshalb nicht gestattet werden, diesen Punkt in der mündlichen Verhandlung auch nur vorzutragen. Ferner solle die Sache, falls die Kammer das Vorbringen dieses Einspruchsgrunds im Beschwerdeverfahren zulasse, in Übereinstimmung mit Nummer 18 der Stellungnahme G 10/91 zur Entscheidung dieser Frage an die Vorinstanz zurückverwiesen werden, zumal der Einsprechende durch seinen Verzicht auf diesen Einspruchsgrund vor der Einspruchsabteilung dem Patentinhaber die erstinstanzliche Prüfung des in Frage stehenden Einspruchsgrundes vorenthalten habe.

Auf jeden Fall sei das Merkmal der beanspruchten Vorrichtung, wonach Konstruktionskomponenten entlang eines Schwingungsübertragungswegs fest aneinander befestigt seien, in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, insbesondere in dem auf Seite 9 unten beginnenden Absatz.

b) Der auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützte Einspruchsgrund ...

X. In der mündlichen Verhandlung wurden beide Beteiligten zu dem Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ gehört. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, die Beschwerde und den Antrag auf Kostenverteilung zurückzuweisen.

VIII. Oral proceedings were held on 2 February 1996.

In support of its request, the opponent argued in writing and orally essentially as follows:

...

IX. In support of its request, the proprietor argued in writing and orally substantially as follows:

(a) In connection with the ground for the opposition under Article 100(c) EPC, this ground was abandoned at the oral proceedings before the Opposition Division, and it should not be allowed to be re-introduced at the appeal stage. In accordance with Opinion G 10/91, OJ EPO 1993, 420, at paragraph 18, a fresh ground of opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee, and the proprietor does not give such approval in the present case. The opponent should therefore not be allowed even to argue the point during the oral proceedings. Furthermore, in accordance with paragraph 18 of Opinion G 10/91, in the event that the Board was to allow this ground to be raised in the appeal, the case should be remitted to the first instance to decide this point; all the more so since by abandoning this ground before the Opposition Division, the opponent had denied the proprietor a first instance hearing on the ground in question.

In any event, the feature of the claimed apparatus according to which structural components are firmly secured to each other along a vibration transmission path was disclosed in the application as originally filed, especially in the paragraph bridging pages 9 and 10.

(b) In connection with the ground of lack of inventive step, ...

X. During the oral proceedings, oral argument concerning the ground of opposition under Article 100(c) EPC was heard from both parties. At the conclusion of the oral proceedings, the decision was announced that the appeal is dismissed, and the request for an apportionment of costs is rejected.

VIII. La procédure orale s'est déroulée le 2 février 1996.

A l'appui de sa requête, l'opposant a essentiellement développé les arguments suivants, tant par écrit qu'oralement :

....

IX. A l'appui de sa requête, le titulaire du brevet a essentiellement développé les arguments suivants, tant par écrit qu'oralement :

a) En ce qui concerne le motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE, il a rappelé que ce motif avait été abandonné lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la Division d'opposition, et que sa réintroduction dans la procédure de recours ne devrait pas être autorisée. Conformément à l'avis G 10/91, point 18 (JO OEB 1993, 420), un nouveau motif d'opposition ne peut être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet ; or, en l'espèce, celui-ci ne donne pas ce consentement. En conséquence, l'opposant ne devrait même pas être autorisé à revenir sur ce point au cours de la procédure orale. En outre, conformément au point 18 de l'avis G 10/91, dans le cas où la Chambre permettrait que ce motif soit invoqué dans la procédure de recours, l'affaire devrait être renvoyée devant la première instance pour qu'elle se prononce sur la question. Cela d'autant plus que, en abandonnant ce motif devant la Division d'opposition, l'opposant a privé le titulaire du brevet de la possibilité d'être entendu par la première instance sur le motif en question.

En tout état de cause, la caractéristique du dispositif revendiqué, selon laquelle les composants structurels situés le long du trajet de transmission des vibrations sont fermement fixés les uns aux autres, était divulguée dans la demande telle que déposée à l'origine, en particulier à l'alinéa à cheval sur les pages 9 et 10.

b) En ce qui concerne le motif de défaut d'activité inventive, ...

X. Au cours de la procédure orale, les deux parties ont développé verbalement leurs arguments relatifs au motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE. Au terme de la procédure orale, la Chambre a communiqué sa décision de rejeter le recours ainsi que la requête en répartition des frais.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Wiedereinführung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ in das Beschwerdeverfahren

a) Dieser Einspruchsgrund wurde in der Einspruchsschrift vorgebracht und vollständig substantiiert und vom Patentinhaber am 26. Juli 1994 unter den Nummern 2.1 bis 2.18 der schriftlichen Stellungnahme zu dem Einspruch vollumfänglich bestritten. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde dieser Einspruchsgrund nicht aufrechterhalten; dies geht aus dem Protokoll und der Entscheidung der Einspruchsabteilung hervor und wurde vom Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer auch so eingeräumt.

Bei dieser Sachlage wird in der Entscheidung der Einspruchsabteilung unter dem Abschnitt "Entscheidungsgründe" auf diesen Einspruchsgrund verständlicherweise nicht eingegangen, zumal die Einspruchsabteilung zuvor in dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid (in Anbetracht der schriftlich vorgebrachten Argumente der Beteiligten) die vorläufige Auffassung vertreten hatte, dieser Einspruchsgrund stehe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen. Wird ein ordnungsgemäß substantiierter Einspruchsgrund vom Einsprechenden im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten (wird zum Beispiel - wie im vorliegenden Fall - vom Vertreter des Einsprechenden eine diesbezügliche Erklärung in der mündlichen Verhandlung abgegeben), so ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, diesen Grund weiter zu prüfen oder auf ihn in ihrer begründeten Entscheidung einzugehen, sofern er nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht. Dies folgt aus den unter den Nummern 15 und 16 der Stellungnahme G 10/91 dargelegten Grundsätzen.

b) Unter Nummer 18 der Stellungnahme G 10/91 geht es um die Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren, wenn ein "neuer Einspruchsgrund" erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht wird. Aus Nummer 16 der Stellungnahme G 10/91 geht beispielsweise eindeutig hervor, daß es der Großen Beschwerdekammer im wesentlichen um die Umstände ging, unter denen es möglich ist, "einen durch die Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ nicht abgedeckten Ein-

Reasons for the decision

1. Admissibility of the ground of opposition under Article 100(c) EPC sought to be re-introduced into the appeal proceedings

(a) This ground of opposition was raised and fully substantiated in the notice of opposition, and was contested fully in writing by the proprietor in paragraphs 2.1 to 2.18 of the observation in reply to the notice of opposition which are set out in a letter dated 26 July 1994. At the oral proceedings before the Opposition Division, this ground of opposition was not maintained, as recorded in the minutes and the decision of the Opposition Division, and as accepted by the opponent during the oral proceedings before the Board of Appeal.

In these circumstances, the decision of the Opposition Division understandably does not deal with this ground of opposition as part of the "Reasons for the Decision", especially as it had previously given its provisional opinion (in the light of the parties' written arguments) in the communication accompanying the summons to oral proceedings, to the effect that this ground of opposition did not prejudice the patent. If a properly substantiated ground of opposition is not maintained by the opponent during the procedure before the Opposition Division (for example, as in the present case, a statement to that effect is made by the representative of the opponent during oral proceedings), the Opposition Division is under no obligation to consider this ground further, or to deal with such ground of opposition in its reasoned decision, unless the ground is sufficiently relevant to be likely to prejudice maintenance of the patent. This follows from the principles set out in paragraphs 15 and 16 of Opinion G 10/91.

(b) Paragraph 18 of Opinion G 10/91 is concerned with the application of Article 114(1) EPC in the context of opposition appeal procedure, when a "fresh ground of opposition" is raised for the first time during appeal proceedings. It is clear from paragraph 16 of G 10/91, for example, that the Enlarged Board was essentially concerned with the circumstances in which "a ground of opposition not covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC" could be considered and decided in proceed-

Motifs de la décision

1. Recevabilité du motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE, que l'opposant a cherché à réintroduire dans la procédure de recours

a) Ce motif d'opposition a été invoqué et étayé en tous points dans l'acte d'opposition, et le titulaire du brevet l'a contesté en tous points par écrit aux alinéas 2.1 à 2.18 des observations qu'il a présentées dans une lettre datée du 26 juillet 1994, en réponse à l'acte d'opposition. Au cours de la procédure orale devant la Division d'opposition, ce motif n'a pas été maintenu, comme cela est consigné dans le procès-verbal et dans la décision de la Division d'opposition, et comme l'opposant l'a admis au cours de la procédure orale devant la Chambre de recours.

Dans ces conditions, la décision de la Division d'opposition n'aborde naturellement pas ce motif d'opposition dans les "Motifs de la décision", étant donné notamment qu'elle avait émis auparavant un avis provisoire (à la lumière des arguments développés par écrit par les parties) dans la notification jointe à la citation à une procédure orale, selon lequel ce motif d'opposition ne s'opposait pas au brevet. Si un motif d'opposition dûment étayé n'est pas maintenu par l'opposant dans une procédure se déroulant devant la Division d'opposition (par exemple, lorsque, comme en l'espèce, une déclaration est faite à cet effet par le mandataire de l'opposant au cours de la procédure orale), la Division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ou d'aborder un tel motif d'opposition dans sa décision motivée, sauf si ce motif est suffisamment pertinent pour être susceptible de s'opposer au maintien du brevet. Cela découle des principes énoncés aux points 15 et 16 de l'avis G 10/91.

b) Le point 18 de l'avis G 10/91 porte sur l'application de l'article 114(1) CBE dans le cadre de la procédure de recours sur opposition, lorsqu'un "nouveau motif d'opposition" est invoqué pour la première fois dans la procédure de recours. Il ressort clairement du point 16 de l'avis G 10/91, par exemple, que la Grande Chambre de recours avait essentiellement examiné les conditions dans lesquelles il était possible de prendre en considération "un motif d'opposition qui n'est pas compris dans la

spruchsgrund" im Verfahren vor einer Einspruchsabteilung (Nrn. 15 und 16) bzw. vor einer Beschwerdekammer (Nrn. 17 und 18) zu prüfen und darüber zu befinden.

Wie der Zusammenfassung unter a zu entnehmen ist, war im vorliegenden Fall der vom Einsprechenden nach Artikel 100 c) EPÜ vorgebrachte Einspruchsgrund in seiner Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ vollständig substantiiert, und auch der Patentinhaber ging mit Schreiben vom 26. Juli 1994 hierauf vollumfänglich ein.

Nach Auffassung der Kammer ist daher der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ, den der Einsprechende in dieses Beschwerdeverfahren wiedereinführen möchte, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91. Infolgedessen kann die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall ohne das Einverständnis des Patentinhabers in Ausübung ihres Ermessens diesen Einspruchsgrund prüfen und darüber befinden.

c) Unter Berücksichtigung der vorstehenden Überlegungen war die Kammer bereit, in der mündlichen Verhandlung am 2. Februar 1996 weitere Argumente zu diesem Einspruchsgrund vor einer Entscheidung darüber zu hören, ob der Grund so relevant ist, daß seine Wiedereinführung in das Verfahren gerechtfertigt ist. Nach dieser Anhörung der Beteiligten vertritt die Kammer weiterhin die bereits in ihrem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid geäußerte Auffassung (die auch in dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid der Einspruchsabteilung vertreten worden war), daß dieser Einspruchsgrund nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht. Aufgrund dieser Auffassung ließe sich zwar der Grund als unzulässig zurückweisen; um einen allzu formalistischen Ansatz in diesem Verfahren zu vermeiden und angesichts der geringen Relevanz dieses Einspruchsgrunds hat die Kammer jedoch beschlossen, ihn zuzulassen und aus den nachstehenden materiellrechtlichen Gründen zurückzuweisen.

d) Hätte die Kammer diesen Einspruchsgrund für so relevant befunden, daß er der Aufrechterhaltung des Patents wahrscheinlich entgegensteht, so wäre dem Vorbringen des Patentinhabers selbstverständlich Rechnung getragen worden, der Einsprechende habe durch seinen

ings before an Opposition Division (paragraphs 15 and 16) or before a Board of Appeal (paragraphs 17 and 18).

In the present case, as summarised in (a) above, the ground of opposition raised by the opponent under Article 100(c) EPC was fully substantiated in the opponent's statement pursuant to Rule 55(c) EPC, and furthermore was fully answered in writing by the proprietor in his letter dated 26 July 1994.

In the Board's view, therefore, the ground of opposition under Article 100(c) EPC which is sought to be introduced by the opponent in these appeal proceedings is not a "fresh ground of opposition" within the meaning of Opinion G 10/91. Consequently, this ground of opposition may be considered and decided by the Board of Appeal in the present case without the agreement of the proprietor, in the exercise of its discretion.

(c) In the light of the above considerations the Board was prepared to hear further argument directed to this ground of opposition during the oral proceedings held on 2 February 1996, before deciding whether the ground was sufficiently relevant to justify its re-introduction into the proceedings. Having heard such further argument, the Board still has the same view which was set out in its communication accompanying the summons to oral proceedings (and which was also set out in the Opposition Division's communication accompanying its summons to oral proceedings), namely that this ground is not sufficiently relevant to prejudice maintenance of the patent. While this view would justify the rejection of the ground as inadmissible, nevertheless, in order to avoid too formalistic an approach to these proceedings, and having regard to the limited extent of this ground, the Board has decided to admit the ground and to reject it on the substantive reasons set out below.

(d) Of course, if the Board had decided that this ground of opposition was sufficiently relevant to be likely to prejudice maintenance of the patent, consideration would have been given to the proprietor's submissions to the effect that, by abandoning the ground during the Oppo-

déclaration selon la règle 55c) CBE" et de se prononcer sur ce motif dans une procédure devant une division d'opposition (points 15 et 16) ou une chambre de recours (points 17 et 18).

En l'espèce, ainsi qu'il est résumé à la lettre a) supra, le motif d'opposition invoqué par l'opposant au titre de l'article 100c) CBE était étayé en tous points dans la déclaration de l'opposant selon la règle 55c) CBE, et le titulaire du brevet y a de surcroît répondu en tous points par écrit dans sa lettre du 26 juillet 1994.

Ainsi la Chambre estime-t-elle que le motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE, que l'opposant cherche à introduire dans la présente procédure de recours, n'est pas un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis G 10/91. En conséquence, la Chambre peut en l'espèce, dans l'exercice de son libre pouvoir d'appréciation, examiner ce motif et se prononcer sans le consentement du titulaire du brevet.

c) A la lumière de ce qui précède, la Chambre était disposée à entendre des arguments supplémentaires concernant ce motif d'opposition au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 2 février 1996, avant de décider si le motif était suffisamment pertinent pour être réintroduit dans la procédure. Après avoir entendu de tels arguments, la Chambre a maintenu l'avis qu'elle avait émis dans la notification jointe à la citation à la procédure orale (et qui a également été exposé dans la notification de la Division d'opposition jointe à la citation à la procédure orale prévue devant celle-ci), à savoir que ce motif n'est pas suffisamment pertinent pour s'opposer au maintien du brevet. Même si, de ce point de vue, le rejet du motif pour irrecevabilité était justifié, la Chambre a néanmoins décidé, pour éviter une approche trop formaliste de la présente procédure et vu l'étendue limitée de ce motif, d'admettre le motif et de le rejeter pour les raisons de fond exposées ci-dessous.

d) Bien entendu, si la Chambre avait décidé que ce motif d'opposition était suffisamment pertinent pour être susceptible de s'opposer au maintien du brevet, elle aurait tenu compte de l'allégation du titulaire du brevet, selon laquelle l'opposant, en abandonnant le motif au cours de la

Verzicht auf den Einspruchsgrund im Verfahren vor der Einspruchsabteilung dem Patentinhaber eine erstinstanzliche mündliche Verhandlung und Entscheidung über diese Frage verweigert, weshalb die Sache im Fall der Wiedereinführung des Einspruchsgrunds an die Vorinstanz zurückverwiesen werden sollte, und zwar gegebenenfalls mit einer Kostenverteilung. In Anbetracht der unter c) gemachten Ausführungen bedürfen diese Punkte jedoch keiner weiteren Prüfung.

2. *Angewandte Erfindung - Artikel 100 c) EPÜ*

...

3. *Erfinderische Tätigkeit*

...

4. Daher ist die Beschwerde zurückzuweisen.

5. *Kosten*

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Kostenverteilung wird zurückgewiesen.

sition Division proceedings, the opponent had denied the proprietor a first instance oral hearing and decision on this point, and therefore, if the ground was to be re-introduced, the case should be remitted to the first instance, with an apportionment of costs, if appropriate. However, having regard to what is set out in (c) above, these points do not need further consideration.

2. *Alleged extension of subject-matter - Article 100(c) EPC*

...

3. *Inventive step*

...

4. Therefore, the appeal has to be dismissed.

5. *Costs*

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.

2. The request for an apportionment of costs is rejected.

procédure d'opposition, l'a privé de la possibilité d'être entendu par la première instance et a empêché celle-ci de se prononcer sur ce point, et selon laquelle, si le motif devait être réintroduit, l'affaire devrait être renvoyée devant la première instance, avec, s'il y a lieu, une répartition des frais. Toutefois, eu égard à ce qui est énoncé à la lettre c) supra, il n'est pas nécessaire d'examiner ces points plus avant.

2. *Prétendue extension de l'objet - article 100c) CBE*

...

3. *Activité inventive*

...

4. En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours.

5. *Frais*

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête en répartition des frais est rejetée.