

lichen Verzögerung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gebietet. Im vorliegenden Fall entspricht die Rückzahlung auch der Billigkeit, weil nicht nur der am 30.10.1986 neu eingereichte, sondern auch mindestens einer der dem Amt am Tag der angefochtenen Entscheidung vorliegenden Anspruchssätze den Zurückweisungsgrund mangelnder Neuheit vermieden. Im übrigen hätte die Prüfungsabteilung der angefochtenen Entscheidung nach Art. 109 EPÜ abhelfen und das Prüfungsverfahren fortsetzen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen müssen, sobald sie vom Vorliegen einer zulässigen und jedenfalls im Umfange des damaligen Hilfsantrages 1 auch nach ihrer eigenen Auffassung begründeten Beschwerde sowie von dem vorliegenden Verfahrensmangel Kenntnis erhielt.

sideration which is a result of a delay within the Office and not attributable to the parties to the proceedings constitutes a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC and calls for reimbursement of the appeal fee. In the present case, such reimbursement is only right and proper since not only the sets of claims newly submitted on 30 October 1986, but also at least one of the sets of claims available to the Office on the date of the decision being contested would have eliminated lack of novelty as the reason for rejection. Moreover, under Article 109 EPC, the Examining Division should have rectified its decision, continued the examination proceedings and ordered reimbursement of the appeal fee as soon as it became aware of the existence of an appeal which was allowable and which was, in its own view, justifiable in any case within the scope of alternative request 1 at that time, and aware also of the procedural violation which had occurred.

la demanderesse ne soient portées à la connaissance de la Division d'examen. La non-prise en compte de pièces ou de requêtes par suite d'un retard qui s'est produit à l'Office et qui n'est pas imputable aux parties intéressées constitue un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, vice en raison duquel le remboursement de la taxe de recours s'impose. Dans la présente espèce, le remboursement est équitable, étant donné que non seulement le jeu de revendications nouvellement soumis le 30 octobre 1986, mais aussi au moins l'un des jeux dont l'Office était en possession à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue auraient évité le rejet de la demande pour absence de nouveauté. Au demeurant, dès que la Division d'examen a eu connaissance, d'une part, de l'existence d'un recours recevable, et qui était fondé au moins, comme elle l'avait admis elle-même, dans les limites de la requête subsidiaire 1 présentée à l'époque, et, d'autre part, du vice de procédure incriminé, elle aurait dû, en vertu de l'article 109 CBE faire droit au recours, reprendre la procédure d'examen et ordonner le remboursement de la taxe de recours.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf Grund der Ansprüche vom 30.10.1986 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The matter is referred back to the Examining Division for continuation of the examination proceedings on the basis of the claims of 30 October 1986.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour poursuite de la procédure d'examen sur la base des revendications déposées le 30 octobre 1986.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 23. November 1987 T 234/86 - 3.4.1 *) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Roscoe
Mitglieder: E. Turrini
C. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer:

Somartec S.A.

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Siemens A.G.

Stichwort: Interferenzstromtherapie/
SOMARTEC

Artikel: 56, 99, 102 (3), 113 (2) EPÜ

Regel: 55 c), 58 (4), 67, 68 (2) EPÜ

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 23 November 1987 T 234/86 - 3.4.1 *) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: J. Roscoe
Members: E. Turrini
C. Payraudeau

Patent proprietor/Appellant:

Somartec S.A.

Opponent/Respondent: Siemens A.G.

Headword: Therapy with
interference currents/SOMARTEC
Article: 56, 99, 102 (3), 113 (2) EPC
Rule: 55 (c), 58 (4), 67, 68 (2) EPC

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1., en date du 23 novembre 1987 T 234/86 - 3.4.1 *) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: J. Roscoe
Membres: E. Turrini
C. Payraudeau

Titulaire du brevet/requérant:

Somartec SA

Opposant/intimé: Siemens AG

Référence: Thérapie par courants
d'interférence/SOMARTEC

Article: 56, 99, 102 (3), 113(2) CBE

Règle: 55c), 58 (4), 67, 68 (2) CBE

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek 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 Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit (ja) - Relevanter Stand der Technik: einschlägige und übergeordnete allgemeine Fachgebiete" - "Zulässigkeit des Einspruchs - Angabe von Beweismitteln - Beweiswürdigung" - "Patenterteilung aufgrund eines Hilfsantrags bei aufrechterhaltenem nichtgewährbarem Hauptantrag" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja) - Wesentlicher Verfahrensmangel - Verfahrensweise nicht eindeutig vorgeschrieben - Ablehnung eines Antrags ohne Begründung"

Keyword: "Inventive step (affirmed) - Relevant state of the art: relevant and broader general technical fields" - "Admissibility of opposition - Indication of evidence - Assessment of evidence" - "Grant of patent on basis of auxiliary request when non-allowable main request pursued" - "Reimbursement of appeal fee (affirmed) - Substantial procedural violation - Procedure not clearly laid down - Rejection of request without reasons"

Mot-clé: "Activité inventive (oui) - état pertinent de la technique: domaines techniques sur lesquels porte la demande et domaines techniques généraux les englobant" - "Recevabilité de l'opposition - déclaration précisant les justifications invoquées - appréciation de ces justifications" - "Délivrance d'un brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire dans le cas du maintien d'une requête principale à laquelle il ne peut être fait droit" - "Remboursement de la taxe de recours (oui) - vice substantiel de procédure - dispositions ambiguës en matière de procédure - rejet non motivé d'une requête"

Leitsätze

I. Das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ "Angabe der ... Beweismittel" ist erfüllt, wenn das Beweismittel (hier: Dokument) in der Einspruchsschrift genau bezeichnet und angegeben ist, welche Tatsachenbehauptung hierdurch bewiesen werden soll. Die Beweiswürdigung (hier: Feststellung, ob das Dokument vorveröffentlicht ist), ist Teil der Prüfung der sachlichen Begründetheit des Einspruchs.

II. Die Einspruchsabteilung kann, und gegebenenfalls muß, die Aufrechterhaltung des Patents aufgrund eines nachrangigen Hilfsantrags des Patentinhabers beschließen, falls der Patentinhaber einen Hauptantrag und im Rang dem stattzugebenden vorangehende Hilfsanträge, denen nicht stattgegeben werden kann, aufrechterhält, ohne deswegen gegen die Vorschriften der Artikel 102 (3) und 113 (2), sowie der Regel 58 EPÜ zu verstoßen.

III. Ist im EPÜ nicht eindeutig vorgeschrieben, wie in einer bestimmten Situation (hier: bei Vorliegen von Haupt- und Hilfsanträgen) zu verfahren ist, so kann in der Anwendung einer falschen Verfahrensweise kein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel gesehen werden, solange hierzu keine gefestigte Rechtsprechung vorliegt (vgl. Entscheidung T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, Nr. 3.13 der Entscheidungsgründe).

IV. Wird ein Antrag (hier: Hilfsanträge 2.3 und 2.5) abgelehnt, ohne daß in der Entscheidung selbst oder zumindest in einem vorausgehenden Bescheid, auf den in der Entscheidung Bezug genommen ist, eine Begründung für diese Ablehnung gegeben wird (R. 68 (2) EPÜ), so ist hierin ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel zu sehen (R. 67 EPÜ).

Headnote

I. The requirement of Rule 55 (c) EPC regarding "an indication of ... the evidence" is fulfilled if the evidence concerned (in this case a citation) is clearly specified in the notice of opposition and if it is clearly stated which alleged facts it is intended to prove. Assessing the evidence (in this case determining whether the citation constitutes a prior publication) is part of the process of ascertaining whether the opposition is well founded in substance.

II. Without infringing Articles 102 (3) or 113 (2) or Rule 58 EPC the Opposition Division can - and in certain circumstances must - decide to maintain the patent on the basis of a subordinate auxiliary request by the patent proprietor if the latter pursues a main request plus non-allowable auxiliary requests which precede one which is allowable.

III. Where the EPC does not lay down unambiguously the procedure to be followed in a given situation (in this case when main and auxiliary requests have been submitted), use of an incorrect procedure does not, as long as no established case law exists on the matter, constitute a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee. (cf. decision T 156/84, OJ EPO 1988, 372, point 3.13 of the Reasons).

IV. Rejection of a request (in this case auxiliary requests 2.3 and 2.5) without any reason being given in the decision itself or at least in a preceding communication referred to therein (Rule 68 (2) EPC) constitutes a substantial procedural violation justifying a reimbursement of the appeal fee (Rule 67 EPC).

Sommaire

I. Un acte d'opposition répond aux conditions énoncées à la règle 55c) CBE, qui prévoit qu'il doit comporter une "déclaration précisant ... les justifications invoquées", si la justification invoquée (en l'occurrence, un document) y est désignée de façon précise, et si l'opposant indique quels faits il entend prouver par ce moyen. L'appréciation de ladite justification (c'est-à-dire, en l'occurrence, la vérification à effectuer en vue d'établir s'il s'agit d'un document publié antérieurement) relève de l'examen de l'admissibilité quant au fond des motifs de l'opposition.

II. La division d'opposition a le droit, et elle est même tenue le cas échéant, de décider le maintien du brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire et avec une préférence moindre par le titulaire du brevet, même si ce dernier maintient une requête principale ainsi que des requêtes subsidiaires non admissibles, précédant dans l'ordre de ses préférences la requête à laquelle il convient de faire droit. En prenant une telle décision, la division d'opposition ne contrevient ni aux dispositions des articles 102(3) et 113 (2), ni à celles de la règle 58 CBE.

III. Aussi longtemps qu'il n'existera pas de jurisprudence constante à cet égard, si la CBE ne prescrit pas clairement la procédure à suivre dans une situation donnée (c'est-à-dire, en l'occurrence, dans le cas où il a été formulé une requête principale et des requêtes subsidiaires), l'application d'une procédure inappropriée ne pourra pas être assimilée à un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours (cf. décision T 156/84, JO OEB 1988, 372, point 3.13 des motifs).

IV. Si une requête (c'est-à-dire, en l'occurrence, les requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5) est rejetée sans que, ni dans la décision proprement dite, ni dans une notification antérieure à laquelle cette décision fait référence, le motif du rejet soit indiqué (règle 68 (2) CBE), il y a lieu d'assimiler cette absence d'indication des motifs à un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des am 24. Februar 1982 mit acht Patentansprüchen erteilten europäi-

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants are proprietors of European patent No. 0 002 811 (application No. 78101 805.6) comprising

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est titulaire du brevet européen n° 0 002 811, délivré le 24 février 1982 sur la base de huit revendi-

schen Patents 0 002 811 (Anmeldenummer 78 101 805.6). Anmeldetag ist der 21. Dezember 1978 und Prioritätstag der 27. Dezember 1977 (Prioritätsdokument AT 9305/77).

II. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat am 15. November 1982 Einspruch eingelegt.

III. Während des Einspruchsverfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig beantragt mit der Begründung, daß ein von der Einsprechenden genanntes Dokument (DE-A-2 632 700) (D3) nach dem Prioritätstag des angegriffenen Patents veröffentlicht worden sei. Dieses Dokument könne aber nur den letzten Unteransprüchen entgegengehalten werden, nicht dagegen dem Anspruch 1.

Da der Einspruch das Patent in vollem Umfang angegriffen habe und diese Druckschrift ein unerläßliches Glied in der Kette der Argumentation der Beschwerdegegnerin sei, sei der Einspruch auf ein nicht zu berücksichtigendes Beweismittel gestützt. Bereits aus diesem Grunde sei der Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

Ferner sei ein anderes nicht sehr kurzes Dokument (DE-A-2 615 157) (D4) von der Beschwerdegegnerin genannt worden, ohne daß die maßgeblichen Stellen des Dokumentes angegeben seien.

Die Angaben der Beschwerdegegnerin zu diesem Dokument reichten nicht aus, um der Beschwerdeführerin hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegnerin, insoweit es auf diese Druckschrift Bezug nehme, eine abschließende Prüfung zu ermöglichen. Auch aus diesem Grund sei der Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

IV. Nach mündlicher Verhandlung und mehrfachem Schriftwechsel reichte die Beschwerdeführerin schließlich mit Eingabe vom 12. Juni 1985 einen Hauptantrag und sieben Hilfsanträge ein.

V. Durch eine Mitteilung vom 17. Juli 1985 gemäß Regel 58 (4) EPÜ teilte die Einspruchsabteilung den Parteien mit, daß sie beabsichtige, das europäische Patent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2.7 der Beschwerdeführerin aufrechtzuerhalten. Sie fügte hinzu:

- "Nur wenn der Patentinhaber seinen Hilfsantrag 2.7 der Eingabe vom 12.06.85 zum Hauptantrag macht, kann die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschlossen werden, da die Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung über das Patent an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung, die stets nur der Hauptantrag sein kann, gebunden ist (Artikel 113 (2) EPÜ).

- Zur Beschleunigung des Verfahrens erläßt die Einspruchsabteilung auf der Grundlage des Hilfsantrages 2.7 die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ. Erhebt der Patentinhaber innerhalb der in Regel 58 (4) EPÜ genannten Frist keine

eight claims and granted on 24 February 1982. The application was filed on 21 December 1978 claiming the priority of 27 December 1977 (priority document AT 9305/77).

II. The respondents (opponents) filed opposition on 15 November 1982.

III. In the course of the opposition proceedings the appellants asked that the opposition be rejected as inadmissible on the grounds that a document cited by the opponents (DE-A-2 632 700) (D3) had been published after the priority date of the contested patent. This document could be cited only against the subordinate claims, not against Claim 1.

Since the opposition was against the patent in its entirety and this document was an indispensable element in the respondents' argument, the opposition was based on unallowable evidence and for this reason alone should be rejected as inadmissible.

Moreover, the respondents had cited another document (DE-A-2 615 157) (D4), which was by no means short, without any indication of the relevant passages.

The information provided by the respondents in connection with this document was not sufficient for the appellants to be able satisfactorily to consider the respondents' argument in so far as it referred to the citation. This was another reason for rejecting the opposition as inadmissible.

IV. Following oral proceedings and some correspondence the appellants, on 12 June 1985, finally filed a main request and seven auxiliary requests.

V. In a communication under Rule 58(4) EPC dated 17 July 1985 the Opposition Division informed the parties that it intended to maintain the European patent in the wording contained in the appellants' auxiliary request 2.7, stating further:

- "The patent can be maintained as amended only if the patent proprietors make their auxiliary request 2.7 filed on 12 June 1985 the main request, since the Opposition Division in arriving at such a decision is bound by the text submitted or agreed by the patent proprietor, which must **always** be the main request (Article 113 (2) EPC).

- To expedite the proceedings the Opposition Division is basing a Rule 58 (4) communication on auxiliary request 2.7. If within the period laid down in Rule 58 (4) EPC the patent proprietors raise no objection to the text in which

cations. La demande, déposée le 21 décembre 1978 sous le n° 78 101 805.6, revendiquait la priorité d'une demande déposée le 27 décembre 1977, sous le n° AT 9305/77.

II. L'intimée (opposante) a fait opposition au brevet le 15 novembre 1982.

III. Lors de la procédure d'opposition, la requérante a conclu au rejet de l'opposition pour irrecevabilité, au motif que l'un des documents cités par l'opposante (DE-A-2 632 700: document 3) avait été publié après la date de priorité du brevet en litige, et qu'il ne pouvait d'autre part être opposé qu'aux dernières revendications dépendantes, et non pas à la revendication 1. Le point de vue défendu par la requérante était le suivant:

Etant donné que, dans l'acte d'opposition, c'est la totalité du brevet qui est attaquée, et que le document en question constitue un maillon indispensable dans l'argumentation développée par l'intimée, l'opposition se fonde sur un document qui ne peut être pris en considération. Ne serait-ce que pour cette raison, l'opposition doit être rejetée comme irrecevable.

Par ailleurs, l'intimée a cité un autre document relativement long (DE-A-2 615 157: document 4), sans préciser quels étaient les passages pertinents.

Les renseignements fournis par l'intimée au sujet de ce document ne sont pas suffisants pour que la requérante puisse examiner à fond les arguments que l'intimée a fait valoir en se référant audit document. Pour cette raison également, l'opposition doit être rejetée comme irrecevable.

IV. A l'issue de la procédure orale, et après un abondant échange de correspondance, la requérante a formulé finalement le 12 juin 1985 une requête à titre principal et sept requêtes à titre subsidiaire.

V. Par une notification en date du 17 juillet 1985, établie conformément à la règle 58 (4) CBE, la Division d'opposition a fait savoir aux parties qu'elle envisageait de maintenir le brevet européen dans le texte correspondant à la requête subsidiaire 2.7 de la requérante. Elle ajoutait les précisions suivantes:

- "le maintien du brevet dans sa forme modifiée ne pourra être décidé que si le titulaire du brevet accepte de faire de la requête 2.7, qu'il a formulée à titre subsidiaire le 12 juin 1985, sa requête principale; en effet, la division d'opposition ne prend de décision sur le brevet que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire, qui ne peut en tout état de cause être **que** le texte faisant l'objet de la requête principale (article 113 (2) CBE).

- afin d'accélérer la procédure, la division d'opposition établit la notification visée à la règle 58 (4) CBE sur la base du texte correspondant à la requête subsidiaire 2.7. Si, dans le délai prescrit à la règle 58 (4), le titulaire du

Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so wird unterstellt, daß er den Hilfsantrag 2.7 vom 12.06.85 zum Hauptantrag gemacht hat. Erhebt der Patentinhaber Einwendungen, so wird die Einspruchsabteilung eine Entscheidung über den dann gültigen Hauptantrag gemäß Artikel 102 EPU erlassen."

Diese Mitteilung wies diesbezüglich auf die Rechtsauskunft des EPA No. 15/84 (ABI. EPA 1984, 491) hin.

VI. In ihrer Antwort zu dieser Mitteilung verweigert die Beschwerdeführerin den Hilfsantrag 2.7 zum Hauptantrag zu machen und begründet ihre Auffassung im wesentlichen wie folgt:

Es handle sich bei sämtlichen vorgelegten Fassungen des Anspruchsbegehrens entsprechend Hauptantrag und Hilfsanträgen um vom Patentinhaber vorgelegte Fassungen, die mit der Vorlage dann implizit gebilligt seien, wenn auch hinsichtlich der Hilfsanträge lediglich für den Fall, daß diesen vorgeordnete Anträge zurückgewiesen würden, wobei dies ohne weiteres in einem Beschluß erfolgen könne.

Vorgelegte Anspruchsbegehren müßten nicht explizit gebilligt werden; die beiden Begriffe "vorgelegte" und "gebilligte" Fassung seien in Artikel 113, Abs. 2 nicht durch ein "und", sondern durch die eine Alternative ausdrückende Konjunktion "oder" verbunden.

Aus Artikel 113, Abs. 2 EPÜ könne nicht gefolgert werden, daß die vorgelegte oder gebilligte Fassung **stets nur** der Hauptantrag bzw. **ein** Antrag sein könne. Der Artikel 113 gelte sowohl für die erste Instanz als auch für die zweite Instanz und es sei für die Beschwerdeinstanz unstrittig, wie eine Reihe von Entscheidungen zeige, daß im Beschwerdeverfahren verschiedene Fassungen mit Haupt- und Hilfsantrag vorgelegt werden könnten, die vorgelegte Fassung im Sinne von Artikel 113, Abs. 2 seien, über die dann die Beschwerdekammer, zwar der Rangfolge nach, aber in einer Entscheidung entscheide (T 169/83 ABI. EPA 1985, 193, insb. S.195 und 198, Ziff. 1).

Es lägen also mehrere vorgelegte und gebilligte Fassungen vor, bei denen sich der Patentinhaber lediglich vorbehalte, für den Fall, daß nicht dem Hauptantrag stattgegeben werde, sondern der Fassung gemäß einem Hilfsantrag, die vorangehenden Anträge im Beschwerdeverfahren weiterzuverfolgen.

Der Patentinhaber habe auch nicht nur ein Rechtsinteresse daran, sondern einen Anspruch darauf, daß über **diese Anträge im Rahmen einer beschwerdefähigen Entscheidung**, die auch sachlich zu begründen sei, **entschieden werde**.

Wenn man sich auf den Standpunkt stelle, daß der Anmelder oder Patentin-

the patent is to be maintained, it will be assumed that they have made auxiliary request 2.7 of 12 June 1985 into their main request. If the patent proprietors do object, the Opposition Division will deliver a decision on the main request, which will then be valid under Article 102 EPC."

The above communication also referred the parties to Legal Advice from the EPO No. 15/84 (OJ EPO 1984, 491).

VI. In their reply the appellants declined to make auxiliary request 2.7 the main request, arguing essentially as follows:

Agreement of all the versions of the claims proposed in the main and auxiliary requests was implicit in the fact of their submission, even if this applied to the auxiliary requests only in the event of preceding requests being rejected, for example as the result of a decision.

Claims did not have to be expressly agreed. The two terms "submitted" and "agreed" in Article 113 (2) were linked not by the word "and" but by the conjunction "or", which expressed an alternative.

Article 113 (2) EPC could not be read as meaning that the text submitted or agreed **always** had to be the subject of a main or a **single** request. Article 113 applied equally to the departments of first and second instance; and, as a number of appeal decisions showed, it was considered beyond dispute that different versions - all to be regarded as "submitted" in the meaning of Article 113 (2) - could be put forward as main and auxiliary requests in appeal proceedings, with the Board of Appeal then taking them in order but delivering one decision only (T 169/83, OJ EPO 1985, 193 and in particular pp. 195 and 198, point 1).

There were, therefore, several texts that had been submitted and agreed and in respect of which the patent proprietors merely reserved the right, should one of the auxiliary requests be allowed but not the main request, to pursue any preceding requests in appeal proceedings.

Moreover it was not merely in the patent proprietors' legal interest that a reasoned, **appealable decision should be delivered concerning the various requests**. They were positively entitled to such a decision.

If one takes the view that an applicant or patent proprietor who wishes to have

brevet n'émet aucune objection à l'encontre du texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet, il sera considéré qu'il a fait de la requête 2.7, déposée à titre subsidiaire le 12 juin 1985, sa requête principale. Si le titulaire du brevet soulève des objections, la division d'opposition statuera sur la requête principale valable à cette date, conformément à l'article 102 CBE."

La notification de la Division d'opposition renvoyait à cet égard au renseignement juridique communiqué par l'OEB sous le n° 15/84 (JO 1984, 491).

VI. Dans sa réponse à la notification précitée, la requérante a refusé de faire de la requête 2.7, qu'elle avait présentée à titre subsidiaire, sa requête principale, et a justifié son point de vue essentiellement par les arguments suivants:

Tous les textes des revendications proposés dans la requête principale et dans les requêtes subsidiaires proviennent du titulaire du brevet, ce qui veut dire qu'ils ont été implicitement acceptés même si, pour ce qui est des requêtes subsidiaires, cette acceptation ne vaut que pour le cas où les requêtes les précédant dans l'ordre de préférence seraient rejetées, un tel rejet pouvant parfaitement faire l'objet d'une décision.

Les textes des revendications qui ont été proposés n'ont pas à être acceptés de manière explicite; dans l'article 113(2), les deux termes, "proposé" et "accepté" sont reliés non pas par un "et", mais par la conjonction "ou", qui exprime une alternative.

Il ne ressort pas de l'article 113 (2) CBE que le texte proposé ou accepté ne peut être **que** celui qui correspond à la requête principale, ou qu'il ne peut faire l'objet que **d'une seule** requête. L'article 113 vaut aussi bien pour la première que pour la deuxième instance; or au niveau de l'instance de recours, ainsi qu'en témoignent une série de décisions, il est assurément possible de soumettre dans une requête principale et une requête subsidiaire des textes différents, qui sont réputés proposés au sens où l'entend l'article 113(2), et au sujet desquels la chambre de recours, en respectant certes l'ordre de préférence, rend une décision (T 169/83, JO 1985, 193, notamment p. 195 et 198, point 1).

Il existe ainsi plusieurs textes proposés et acceptés, le titulaire du brevet se réservant simplement la possibilité, au cas où il serait fait droit non pas à la requête principale, mais à une requête subsidiaire, d'engager un recours afin de poursuivre la procédure pour les requêtes précédant dans l'ordre de ses préférences la requête à laquelle il aurait été fait droit.

Le titulaire du brevet a d'ailleurs non seulement un intérêt légitime, mais également le droit d'exiger qu'il **soit statué sur ces requêtes par une décision susceptible de recours** et motivée sur le fond.

Si l'on considère que le demandeur ou le titulaire d'un brevet qui souhaite

haber, wenn er den weitesten von ihm erstrebten Anspruch in einer Beschwerdeentscheidung überprüfen lassen wolle, nur diesen Anspruch stellen dürfe und zunächst erstinstanzlich zurückweisen lassen müsse, würde ihm hinsichtlich der weiteren Hilfsanträge, von denen in der Regel, wie auch im vorliegenden Falle, einer als gewährbar angesehen werde, praktisch eine Instanz genommen, da hierüber dann nur in der Beschwerdeinstanz zu entscheiden wäre.

VII. In der Entscheidung vom 20. Mai 1986 hat die Einspruchsabteilung entschieden, daß der Einspruch zulässig war, weil er allen Erfordernissen des Artikels 99 und der Regel 55 EPÜ genügt und weil keines der vom Patentinhaber vorgebrachten Argumente für stichhaltig erachtet werden kann.

Zur Begründung führt sie an:

- Keine Vorschrift des EPÜ verlange für die Zulässigkeit des Einspruchs, daß das Einspruchsvorbringen in sich schlüssig sei.

- Das im Prioritätsintervall veröffentlichte Dokument sei hinsichtlich der durch die Prioritätsanmeldung nicht gedeckten Anmeldungsteile vorveröffentlichter Stand der Technik.

- Das als Ganzes zitierte Dokument sei kurz, so daß der Fachmann sehr schnell die für das vorliegende Patent relevanten technischen Zusammenhänge dieser Druckschrift entnehmen könne.

VIII. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung das Patent widerrufen mit der Begründung, daß die Gegenstände der Ansprüche gemäß Hauptantrag in Anbetracht der Druckschriften US-A-3 895 639 (D1) und IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, Vol. BME-18, no. 3, Mai 1971 (New York), G. Silverman et al. "A programmable parallel timing system", Seiten 201 - 205 (D2) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, und dies auch im Einzelnen dargelegt.

IX. Unter Punkt IV und V der Entscheidungsgründe wird ferner ausgeführt, daß gemäß der ständigen Amtspraxis das Patent allein aufgrund der Nichtgewährbarkeit des Hauptantrags zu widerrufen sei, weil nur der Hauptantrag die vom Patentinhaber (vorbehaltlos) vorgelegte oder (vorbehaltlos) gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ darstelle. Bezüglich der Hilfsanträge 2.2 bis 2.6 wird dort auf einen vorangegangenen Bescheid der Einspruchsabteilung verwiesen.

X. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin am 18. Juli 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 17. September 1986 begründet. In der Begründung wird beantragt, das Patent aufgrund der Patentansprüche 1 bis 8 der Patentschrift oder hilfsweise aufgrund einer der am 14. Juni

a claim of the broadest possible scope considered in appeal proceedings may only submit this one claim and must first allow it to be rejected by the department of first instance, it would mean that any auxiliary requests, among which as in the present case one is generally found to be allowable, would not have the benefit of scrutiny at two levels of jurisdiction because they would be put only before the appeal body.

VII. In a decision dated 20 May 1986 the Opposition Division ruled the opposition admissible because it complied with all the requirements of Article 99 and Rule 55 EPC and because none of the arguments adduced by the patent proprietors could be considered sound.

It reasoned as follows:

- No EPC provision required that, for an opposition to be admissible, the argument in support of opposition must be conclusive in itself.

- The citation which had been published during the priority period was published prior art for those parts of the application not covered by the priority document.

- The citation - referred to in its entirety - was short, so that a skilled person could rapidly extract the technical information relevant to the patent in question.

VIII. The Opposition Division revoked the patent on the grounds - set out in detail - that the subject-matter of the claims forming the object of the main request did not involve an inventive step in view of US-A-3 895 639 (D1) and IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, Vol. BME-18, No. 3, May 1971 (New York), and G. Silverman et al. "A programmable parallel timing system", pp. 201-205 (D2).

IX. Points IV and V of the Reasons for the Decision further stated that it was the Office's regular practice to revoke a patent solely on the ground of the main request's non-allowability, since only the main request represented the text unconditionally submitted or agreed by the patent proprietors for the purposes of Article 113 (2) EPC. Attention was drawn to a previous communication from the Opposition Division concerning auxiliary requests 2.2 to 2.6.

X. The appellants appealed against the Opposition Division's decision on 18 July 1986, at the same time paying the prescribed fee, and filed a statement of grounds on 17 September 1986. In this they requested that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 8 in the specification or, alternatively, on the basis of one of the six sets of claims received on 14 June 1985. They also

faire statuer dans le cadre d'un recours sur la plus large de ses requêtes ne doit formuler que cette requête et attendre tout d'abord son rejet en première instance pour présenter d'autres requêtes à titre subsidiaire, cela revient pratiquement à le priver d'une instance pour l'examen de ces autres requêtes, sur lesquelles seule l'instance de recours aurait à statuer et dont généralement, comme c'est d'ailleurs le cas en la présente espèce, l'une est jugée admissible.

VII. Par une décision en date du 20 mai 1986, la Division d'opposition a jugé l'opposition recevable, toutes les conditions énoncées à l'article 99 et à la règle 55 CBE étant remplies et aucun des arguments avancés par le titulaire du brevet ne pouvant être considéré comme fondé.

La Division d'opposition a motivé sa décision comme suit:

- il n'est stipulé nulle part dans la CBE que l'opposition n'est recevable que si les faits et justifications invoqués par l'opposant sont probants en eux-mêmes.

- Pour ce qui concerne les éléments de la demande non couverts par la demande dont la priorité est revendiquée, le document publié durant l'intervalle de priorité fait partie de l'état de la technique publié antérieurement.

- le document cité dans son ensemble n'est pas long, de telle sorte que l'homme du métier peut très rapidement y repérer les éléments techniques pertinents ayant un rapport avec le présent brevet.

VIII. Dans sa décision, la Division d'opposition a prononcé la révocation du brevet au motif que, par rapport au document US-A-3 895 639 (document 1) et à l'article de G. Silverman et al.: "A programmable parallel timing system", publié dans IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, Vol. BME-18, n° 3, pages 201 à 205, mai 1971 (New York) (document 2), les objets des revendications soumises à titre de requête principale n'impliquaient pas une activité inventive, ce qu'elle a d'ailleurs démontré dans le détail.

IX. Aux points IV et V de l'exposé des motifs de la décision, il est en outre précisé que, selon la pratique constante de l'Office, le brevet doit être révoqué du seul fait de la non-recevabilité de la requête principale qui, seule, représente le texte proposé ou accepté (sans réserve) par le titulaire du brevet, au sens où l'entend l'article 113 (2) CBE. Pour ce qui est des requêtes subsidiaires nos 2.2 à 2.6, l'exposé des motifs renvoie à une notification antérieure de la Division d'opposition.

X. La requérante a formé recours contre la décision de la Division d'opposition le 18 juillet 1986 et acquitté simultanément la taxe prescrite; le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 septembre 1986. Dans ce mémoire, la requérante sollicite le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 8 du fascicule de brevet ou, à titre subsidiaire, sur la base de l'un des

1985 eingegangenen 6 Gruppen von Patentansprüchen aufrechtzuerhalten und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

...

XII. Mit Brief eingegangen am 11. August 1986 hat die Beschwerdegegnerin den Einspruch zurückgezogen, ohne zur Begründung der Beschwerde Stellung zu nehmen.

XIII. Der geltende Patentanspruch 1 des Hauptantrags lautet:

...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ und ist somit zulässig.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Die Beschwerdeführerin hat nicht bestritten, daß der Einspruch den Bedingungen von Artikel 99 und der Regel 55 a), b) und d) entspricht.

Die Beschwerdeführerin hat nur bestritten, daß der Einspruch alle Bedingungen der Regel 55 c) erfülle, weil die zur Begründung des Einspruchs angegebenen Tatsachen und Beweismittel insofern nicht schlüssig seien, als Beweismittel für behauptete Tatsachen angegeben wurden, die für den geforderten Beweis ungeeignet (DE-A-2 632 700) bzw. nicht ohne weiteres als geeignet erkennbar (DE-A-2 615 157) sind.

2.2 Die Beschwerdekammer teilt in dieser Frage die Auffassung der Einspruchsabteilung, daß keines der Argumente der Beschwerdeführerin für stichhaltig erachtet werden kann, weil keine Vorschrift des EPÜ für die Zulässigkeit des Einspruchs verlangt, daß das Einspruchsvorbringen "insofern in sich schlüssig" sein muß.

2.3 Die Einsprechende hat zum Beweis der von ihr behaupteten Tatsache, daß der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht patentfähig sei, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, auf das allgemeine Fachwissen verwiesen und zusätzlich drei Dokumente genannt (Seite 3 und 4 des Einspruchsschriftsatzes). Jedes der angegebenen Dokumente war von der Einsprechenden genau bezeichnet worden. Ferner hat sie angegeben, was jeweils aus welchem Dokument bekannt sein soll. Auf eine genaue Angabe des Ortes der behaupteten Offenbarung im Dokument DE-A-2 615 157 konnte dabei in Hinblick auf dessen geringen Umfang (6 1/2 Schreibmaschinenseiten) verzichtet werden. Damit ist im vorliegenden Fall der diesbezüglichen Vorschrift der Regel 55 c) EPÜ genügt.

2.4 Die Beweiswürdigung, d. h. hier die Feststellung, ob die angezogenen Dokumente die behaupteten Tatsachen auch wirklich beweisen können, ist der Prüfung der sachlichen Begründetheit des Einspruchs vorbehalten, die gemäß

asked that the appeal fee be reimbursed.

...

XII. In a letter received on 11 August 1986 the respondents withdrew their opposition without commenting on the appellants' grounds for appeal.

XIII. The present Claim 1 in the main request reads as follows:

...

Reasons for the Decision

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

2. Admissibility of the opposition

2.1 The appellants did not deny that the opposition complied with Article 99 and Rule 55 (a), (b) and (d).

They merely denied that the opposition met in full the requirements of Rule 55 (c), arguing that the facts and evidence adduced in its support were not conclusive in that evidence was brought in support of alleged facts that was either inappropriate (DE-A-2 632 700) or not immediately recognisable as appropriate (DE-A-2 615 157) for the purpose.

2.2 The Board of Appeal shares the view of the Opposition Division that none of the opponents' arguments can be regarded as sound since the EPC nowhere requires that an argument brought in support of opposition must be conclusive in itself for the opposition to be admissible.

2.3 To prove their claim that the subject-matter of Claim 1 in the patent as granted was not allowable because of a lack of inventive step, the opponents referred to general knowledge of the art and referred to three further documents (pages 3 and 4 of the notice of opposition), each clearly identified. They also indicated what they considered was known from which document. Given the shortness of DE-A-2 615 157 (6 1/2 typewritten pages) there was no need to indicate where precisely the claimed disclosure was made. The relevant requirement of Rule 55 (c) EPC is therefore met.

2.4 Considering the evidence - which in this case involved determining whether the documents adduced actually established the facts as maintained - is part of the process of ascertaining whether the opposition is well founded

six jeux de revendications déposés le 14 juin 1985, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

...

XII. Par lettre en date du 11 août 1986, l'intimée a retiré son opposition, sans prendre position sur le contenu du mémoire exposant les motifs du recours.

XIII. Dans sa version actuelle, la revendication 1 selon la requête principale est libellée comme suit:

...

Motifs de la décision

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

2. Recevabilité de l'opposition

2.1 La requérante ne conteste pas que l'opposition réponde aux conditions énoncées à l'article 99 ainsi qu'à la règle 55, paragraphes a), b) et d) CBE.

Elle conteste simplement que l'opposition satisfasse à toutes les conditions énoncées à la règle 55 c), estimant que les faits et justifications sur lesquels s'appuie l'opposante ne sont pas probants, dans la mesure où, pour prouver les faits allégués, celle-ci produit des documents qui ne conviennent pas pour apporter la preuve requise (DE-A-2 632 700) ou qui n'apparaissent pas immédiatement comme appropriés (DE-A-2 615 157).

2.2 La Chambre estime à cet égard, tout comme la Division d'opposition, qu'aucun des arguments produits par la requérante ne peut être tenu pour fondé, la CBE ne stipulant nulle part que l'opposition n'est recevable que si les faits et justifications invoqués par l'opposant sont "probants en eux-mêmes".

2.3 Pour prouver que, ainsi qu'elle le prétend, l'objet de la revendication 1 du brevet qui a été délivré n'est pas brevetable parce qu'il n'implique pas d'activité inventive, l'opposante s'est référée aux connaissances générales de l'homme du métier et a cité trois documents supplémentaires (pages 3 et 4 de l'acte d'opposition), qu'elle a désignés de façon précise. De surcroît, elle a indiqué chaque fois ce qui doit être considéré comme connu et d'après quel document. Ce faisant, elle pouvait s'abstenir de citer avec précision le passage du document DE-A-2 615 157 qui selon elle constituait une divulgation de l'invention, étant donné que ce document n'est pas long (six pages et demie dactylographiées). Par conséquent, les conditions requises en la matière par la règle 55 c) CBE ont été remplies dans la présente espèce.

2.4 L'appréciation des justifications, c'est-à-dire en l'occurrence la vérification à effectuer en vue d'établir si les documents cités permettent vraiment de prouver les faits allégués, relève uniquement de l'examen de l'admissibi-

Artikel 101 (1) EPÜ erst dann erfolgen darf, wenn feststeht, daß der Einspruch zulässig ist. Im vorliegenden Fall war also erst **nach** Feststellung der Zulässigkeit des Einspruchs zu prüfen, ob und inwieweit die Priorität der österreichischen Erstanmeldung zu Recht in Anspruch genommen worden ist, ob die genannten Dokumente vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden sind und ob sie das von der Einsprechenden Behauptete offenbaren.

in substance. This, under Article 101 (1) EPC, may only be done if it has already been determined that the opposition is admissible. In the present case, therefore, the admissibility of the opposition had to be established before it could be decided whether and to what extent the priority of the initial Austrian application had been rightly claimed, whether the citations had been published before the priority date and whether they disclosed what the opponents maintained they did.

lité quant au fond des motifs de l'opposition, lequel ne peut avoir lieu, en vertu de l'article 101(1) CBE, que lorsque la recevabilité de l'opposition a été établie. Dans la présente espèce, ce n'est donc qu'**après** avoir établi la recevabilité de l'opposition qu'il aurait fallu examiner si la priorité de la première demande autrichienne pouvait à juste titre être revendiquée, et dans l'affirmative, dans quelle mesure elle pouvait l'être, si les documents cités avaient été publiés avant la date de priorité et si ce qu'ils exposent correspond à ce que prétend l'opposante.

3. Hauptantrag

3. Main request

3. Requête principale

...

...

...

3.3 Neuheit

3.3 Novelty

3.3 Nouveauté

...

...

...

3.3.8 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu (Artikel 54 EPÜ).

3.3.8 The subject-matter of Claim 1 is therefore novel (Article 54 EPC).

3.3.8 L'objet de la revendication 1 est donc nouveau (article 54 CBE).

3.4 Erfinderische Tätigkeit

3.4 Inventive step

3.4 Activité inventive

...

...

...

3.4.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

3.4.5 The subject-matter of Claim 1 therefore involves inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

3.4.5 L'objet de la revendication 1 implique donc une activité inventive, au sens où l'entend l'article 56 CBE.

Die Ansprüche 2 bis 8 sind von Anspruch 1 abhängig. Ihre Gegenstände beruhen somit gleichfalls auf erfinderischer Tätigkeit.

Claims 2 to 8 are dependent on Claim 1, so that their subject-matter, too, involves inventive step.

Les revendications 2 à 8 sont des revendications dépendantes de la revendication 1. Leurs objets impliquent donc également une activité inventive.

Die Beschwerdekammer ist deshalb der Meinung, daß keiner der im Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang der erteilten Ansprüche 1 bis 8 entgegensteht.

The Board of Appeal accordingly believes that none of the grounds for opposition referred to in Article 100 (a) EPC stands in the way of the contested patent being maintained on the basis of Claims 1 to 8.

La Chambre estime par conséquent qu'aucun des motifs d'opposition visés à l'article 100 a) CBE ne s'oppose au maintien du brevet en litige sur la base du texte des revendications 1 à 8 qui avait été retenu pour la délivrance.

4. Hilfsanträge

4. Auxiliary requests

4. Requêtes subsidiaires

...

...

...

5. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

5. Reimbursement of appeal fee

5. Remboursement de la taxe de recours.

5.1 In ihrer Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt mit der Begründung, daß die Weigerung der Einspruchsabteilung, eine Entscheidung über ihre Hilfsanträge zu treffen, ein wesentlicher Verfahrensmangel gemäß Regel 67 EPÜ sei.

5.1 In their grounds for appeal the appellants requested that the appeal fee be reimbursed, arguing that the Opposition Division's refusal to deliver a decision on their auxiliary requests constituted a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

5.1 Dans le mémoire où elle exposait les motifs du recours, la requérante a sollicité le remboursement de la taxe de recours, en faisant valoir que la Division d'opposition avait refusé de statuer sur ses requêtes subsidiaires, ce qui constituerait un vice substantiel de procédure au sens où l'entend la règle 67 CBE.

5.2 Die Einspruchsabteilung hat in der Entscheidungsbegründung (Punkt IV) ihre Weigerung damit begründet, daß sie die Aufrechterhaltung des Patents in einem geänderten Umfang nur in der vom Patentinhaber **vorbehaltenlos** gebilligten Fassung beschließen könne. Da die Fassungen gemäß den Hilfsanträgen vom Patentinhaber nicht **vorbehaltenlos** gebilligt worden seien, könne sie somit nur über den Hauptantrag des Patentinhabers entscheiden.

5.2 In its reasoning (point IV) the Opposition Division defended its refusal on the grounds that it could decide to maintain the patent as amended only in a form agreed **unconditionally** by the patent proprietor. Since the various wordings contained in the auxiliary requests had not been agreed **unconditionally** by the patent proprietors it could take a decision only on their main request.

5.2 Dans l'exposé des motifs de sa décision (point IV), la Division d'opposition a justifié son refus par le fait qu'elle ne peut décider de maintenir un brevet sous une forme modifiée que dans le texte accepté **sans réserve** par le titulaire du brevet. Le titulaire du brevet n'ayant pas accepté **sans réserve** les textes correspondant aux requêtes subsidiaires, elle ne pouvait donc rendre de décision que sur la requête principale.

5.3 Die Einspruchsabteilung stützt ihren Standpunkt auf die Rechtsauskunft des EPA No. 15/84 (ABI. EPA 1984, 491).

5.3 The Opposition Division bases its argument on Legal Advice from the EPO No. 15/84 (OJ EPO 1984, 491).

5.3 A l'appui de cette thèse, la Division d'opposition a invoqué le renseignement juridique de l'OEB n° 15/1984 (JO OEB 1984, 491).

5.4 Gemäß Artikel 102 (3) a) EPÜ kann die Einspruchsabteilung das europäische Patent nur dann in geändertem Umfang aufrechterhalten, wenn gemäß der Ausführungsordnung (Regel 58(4),

5.4 Under Article 102 (3)(a) EPC the Opposition Division can maintain a European patent as amended only if the proprietor of the patent approves the text in which the Opposition Division

5.4 Aux termes de l'article 102 (3) a) CBE, la division d'opposition ne peut maintenir le brevet européen tel qu'il a été modifié que si, conformément aux dispositions du règlement d'exécution

(5) EPÜ) feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechterhalten beabsichtigt, einverstanden ist.

In besagter Rechtsauskunft heißt es, im Einspruchsverfahren könne es zweckmäßig sein, als Grundlage für eine Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang einen Anspruchssatz hilfsweise einzureichen.

Der Patentinhaber könne seine Rechte auch wahren, indem er an einem von der Einspruchsabteilung nicht gebilligten Anspruchssatz festhalte. Mache er innerhalb der einmonatigen Frist gemäß Regel 58 (4) EPÜ Einwände geltend, so könne die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen. Auf diese Weise könne der Anmelder ein Verfahren vor der Beschwerdekammer einleiten, ohne sich der Möglichkeit zu begeben, hilfsweise ein europäisches Patent auf der Grundlage der von der Einspruchsabteilung vorgeschlagenen engeren Fassung zu beantragen. Der Patentinhaber müsse den Vorschlag der Einspruchsabteilung aber ausdrücklich ablehnen (siehe Punkt 4 der Rechtsauskunft No. 15/84).

5.5. Die Beschwerdekammer hält diese Rechtsauskunft zumindest für mißverständlich. Sie erweckt nämlich den Eindruck, daß, falls der Patentinhaber an Anträgen (z. B. Hauptantrag oder im Rang vorgehende Hilfsanträge) festhält, die auf Aufrechterhaltung des Patents in einer Fassung gerichtet sind, in der es die Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten beabsichtigt, das Patent selbst dann widerrufen werden kann, wenn gleichzeitig noch ein Hilfsantrag vorliegt, der auf eine Fassung gerichtet ist, die nach Überzeugung der Einspruchsabteilung den Erfordernissen des EPÜ genügt.

5.5.1 So sind aber Art. 102 (3) a) i. V. m. Regel 58 (4) und Art. 113 (2) EPÜ nicht auszulegen, und zwar aus folgenden Gründen:

Zunächst kann nicht bestritten werden, daß der Patentinhaber das Recht hat, der Einspruchsabteilung neben einem Hauptantrag auch Hilfsanträge vorzulegen. Dies wird auch von der Rechtsauskunft No. 15/84 zugestanden und sogar empfohlen. Die Beschwerdekammern haben auch stets die Einreichung solcher Hilfsanträge (zumindest, wenn sie rechtzeitig eingereicht worden waren) zugelassen (siehe z. B. die oben genannte Entscheidung T 169/83). Dies war auch die Absicht der Verfasser des Übereinkommens (siehe Materialien zum EPÜ M/PR/I S. 56 Punkt 509).

Wie die Beschwerdeführerin zu Recht betont, würde mit der Forderung, daß die Fassung, über die eine Entscheidung getroffen wird, vom Patentinhaber

intends to maintain the patent by the procedure laid down in Rule 58(4).

The Legal Advice referred to states that it may be advisable in opposition proceedings to submit an alternative set of claims on which the Opposition Division can base its decision to maintain the patent in amended form.

The patent proprietor may also safeguard his rights by pursuing a set of claims which was not accepted by the Opposition Division. If he raised objections within the period of one month provided for in Rule 58(4) EPC, the Opposition Division may revoke the European patent. In this way the applicant may bring proceedings before the Boards of Appeal without forfeiting the right to obtain, in the alternative, a European patent based on the narrower version proposed by the Opposition Division. It should be noted that, should the patent proprietor wish to reject the Opposition Division's proposal, this must be done expressly. Under Rule 58 (4) and (5) EPC, silence is taken to mean consent (Legal Advice No. 15/84, point 4).

5.5 The Board of Appeal considers this legal advice to be at best misleading. It conveys the impression that, if a patent proprietor maintains requests - such as the main request or higher-ranking auxiliary requests - aiming to ensure that the patent is maintained in a form other than that in which the Opposition Division intends to maintain it, the patent can be revoked even if another auxiliary request is for a version which in the Opposition Division's view meets the requirements of the EPC.

5.5.1 Article 102(3) (a) in conjunction with Rule 58 (4), and Article 113 (2) EPC cannot, however, be interpreted in this way.

The patent proprietor is unquestionably entitled to file both a main and auxiliary requests with the Opposition Division. Legal Advice No. 15/84 concedes this and, indeed, recommends it. Moreover the Boards of Appeal have always allowed the filing of auxiliary requests, at least when done in due time (see, for example, Decision T 169/83 already referred to). This was, after all, what the authors of the Convention intended (see Historical Documentation relating to the EPC M/PR/I, p. 54, point 509).

As the appellants rightly emphasise, requiring that the text on which a decision is to be taken be submitted or agreed **unconditionally** by the patent

(règle 58, paragraphes 4 et 5 CBE), il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet.

Dans le renseignement juridique susmentionné, il est indiqué que, dans la procédure d'opposition, il peut également être opportun de déposer un jeu de revendications à titre subsidiaire, sur la base duquel la division d'opposition pourrait rendre une décision de maintien du brevet dans une version modifiée.

Le titulaire du brevet peut aussi sauvegarder ses droits en retenant un jeu de revendications qui n'est pas accepté par la division d'opposition. S'il fait des objections dans le délai d'un mois prévu à la règle 58 (4) de la CBE, la division d'opposition a la possibilité de révoquer le brevet. Le titulaire du brevet peut de cette manière engager une procédure devant la chambre de recours sans perdre la possibilité de demander à titre subsidiaire un brevet européen basé sur la version restreinte proposée par la division d'opposition. Il est tenu toutefois de s'opposer expressément à la proposition de la division d'opposition (cf. renseignement juridique n° 15/84, point 4).

5.5 Pour la Chambre, ce renseignement juridique prête pour le moins à confusion. Il peut en effet donner l'impression que, dans le cas où le titulaire du brevet maintient des requêtes (par exemple la requête principale ou des requêtes subsidiaires venant avant dans l'ordre de ses préférences) qui visent au maintien du brevet dans une version que la division d'opposition n'a pas l'intention de retenir, le brevet lui-même peut être révoqué même si, dans le même temps, il existe aussi une requête subsidiaire portant sur une version qui, de l'avis de la division d'opposition, remplit les conditions énoncées dans la CBE.

5.5.1 Or ce n'est pas l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 102(3) a) ensemble la règle 58(4) et l'article 113(2) CBE, ceci pour les raisons suivantes:

Tout d'abord, on ne peut dénier au titulaire du brevet le droit de soumettre à la division d'opposition non seulement une requête principale, mais également des requêtes subsidiaires. Ce droit est reconnu dans le renseignement juridique n° 15/84, qui recommande même d'en faire usage. Les chambres de recours ont d'ailleurs toujours accepté que de telles requêtes subsidiaires soient présentées (du moins dans la mesure où elles étaient déposées dans les délais) (cf. décision T 169/83 précitée). Ceci figurait également dans les intentions des auteurs de la Convention (cf. travaux préparatoires à la CBE, doc. M/PR/I, p. 56, point 509).

Ainsi que la requérante le souligne à juste titre, exiger que le texte sur lequel il est statué soit proposé ou accepté **sans réserve** par le titulaire du brevet

vorbehaltlos vorgelegt oder gebilligt sein muß, dem Artikel 113 (2) EPÜ eine zusätzliche Bedingung hinzufügt.

5.5.2 Die Tatsache, daß, wie von Artikel 102 (3) a) EPÜ verlangt, die Entscheidung über die Aufrechterhaltung eines Patents nur gefaßt werden kann, wenn für die Einspruchsabteilung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist, bedeutet nicht, daß dieses Einverständnis vorbehaltlos sein muß.

Artikel 102 (3) EPÜ lautet: "Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, daß

a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist, und ..."

Die zugehörige Regel 58 (4) bestimmt, daß, bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, sie den Beteiligten mitteilt, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und sie auffordert, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind.

5.5.3 Artikel 102(3) a) und Regel 58 (4) EPÜ tragen der in Artikel 113 (2) EPÜ angegebenen allgemeinen Vorschrift für das Verfahren Rechnung, wonach sich bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber das Europäische Patentamt an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat.

Wenngleich in Artikel 102 (3) und 113 (2) sowie in Regel 58 (4) EPÜ jeweils nur von **der** Fassung die Rede ist, so heißt das dennoch nicht zwingend, daß nur eine einzige Fassung zu einer Entscheidung vorgelegt werden darf oder mit anderen Worten, daß die Vorlage oder Billigung einer Fassung vorbehaltlos erfolgen muß.

Vielmehr ist es auch möglich, wie im vorliegenden Fall, daß der Patentinhaber lediglich ein bedingtes Einverständnis (als Hilfsantrag) gibt. Dies geht für das Beschwerdeverfahren klar aus den vorbereitenden Arbeiten für das EPÜ hervor (vgl. M/PR/I a. a. O.). In solchen Fällen hat deshalb die Spruchpraxis der Beschwerdekammern die Artikel 102 und 113 und die Regel 58 (4), (5) EPÜ so interpretiert, daß die Aufrechterhaltung eines Patents im geänderten Umfang auch beschlossen werden kann, wenn der Patentinhaber die Aufrechterhaltung in dieser Fassung lediglich hilfs-

proprietor would mean adding an extra provision to Article 113 (2) EPC.

5.5.2 The fact that Article 102 (3) (a) EPC provides that a decision to maintain a patent can be taken only if the Opposition Division is satisfied that the patent proprietor approves of the text in which the patent is to be maintained does not mean that this approval has to be unconditional.

Article 102 (3) EPC reads: "If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that:

(a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the proprietor of the patent approves the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent; ..."

Rule 58 (4), which is related to Article 102, lays down that before the Opposition Division decides on the maintenance of the European patent in the amended form, it must inform the parties that it intends to maintain the patent as amended and must invite them to state their observations within a period of one month if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent.

5.5.3 Article 102(3) (a) and Rule 58 (4) EPC take account of the general provision contained in Article 113 (2) EPC which states that the European Patent Office must consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant for or proprietor of the patent.

Even if Articles 102(3) and 113 (2) and Rule 58 (4) EPC refer only to a single text, this does not necessarily mean that only one text may be submitted for a decision or in other words that submission of or agreement to a text has to be unconditional.

On the contrary, the patent proprietor may also - as in the present case - give only conditional agreement through an auxiliary request. With regard to appeal proceedings this is made clear in the Historical Documentation relating to the EPC (cf. M/PR/I, loc. cit.). In such cases, therefore, the Boards of Appeal have interpreted Articles 102 and 113 and Rule 58 (4) and (5) EPC to mean that a patent may also be maintained in an amended form if the proprietor has requested maintenance in that form only as an alternative (cf., for example, Decision T 205/83 "Vinyl ester/crotonic

reviendrait à poser une condition supplémentaire en sus de celles déjà énoncées à l'article 113(2) CBE.

5.5.2 Le fait que, comme le stipule l'article 102(3) a) CBE, la division d'opposition ne puisse décider de maintenir un brevet que lorsqu'il est établi pour elle que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet ne signifie pas que cet accord doit être formulé sans réserve.

Le texte de l'article 102(3) CBE est en effet le suivant: "Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, pour autant que:

a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que ..."

A ce même propos, il est précisé dans la règle 58 (4) qu'avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai d'un mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.

5.3.3 Les dispositions de l'article 102 (3) a) et de la règle 58 (4) CBE sont en conformité avec les dispositions générales de procédure énoncées à l'article 113 (2) CBE, qui stipule que l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Le fait que les articles 102 (3) et 113 (2) ainsi que la règle 58 (4) CBE ne visent que **"le"** texte ne signifie pas nécessairement que l'on ne peut proposer qu'un seul texte aux fins de décision ou, en d'autres termes, que le texte doit être proposé ou accepté sans réserve.

Bien au contraire, le titulaire du brevet a également la possibilité, comme c'est le cas dans la présente espèce, de n'émettre qu'un accord sous réserve (sous forme d'une requête subsidiaire). Pour la procédure de recours, cette possibilité ressort clairement des travaux préparatoires à la CBE (cf. doc. M/PR/I loc. cit.). C'est pourquoi en pareil cas, d'après la jurisprudence des chambres de recours, les articles 102 et 113, de même que la règle 58, paragraphes 4 et 5 CBE, ont été interprétés comme signifiant qu'il est possible de maintenir un brevet sous une forme modifiée,

weise beantragt hat (vgl. z. B. die Entscheidung T 205/83 Vinylester-Crotonsäure Copolymerisate/HOECHST, ABI. EPA 1985, 363).

5.5.4 Es gibt keinen Grund dafür, die genannten Vorschriften des EPÜ für Einspruchsabteilungen anders auszulegen als für Beschwerdekammern.

5.5.5 Ein solches Vorgehen entspricht auch der gebotenen Verfahrensökonomie, da es den Patentinhaber ebenso wie den Einsprechenden in die Lage versetzt, zu entscheiden, ob eine Beschwerde zweckmäßig ist oder nicht und im Falle einer Beschwerde sich eine Zurückverweisung zur Vermeidung eines Instanzverlustes erübrigt, solange der Patentinhaber in der Beschwerde nur von der Vorinstanz zurückgewiesene Anträge weiterverfolgt.

5.6 Die Beschwerdekammer ist somit der Meinung, daß auch die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents aufgrund eines Hilfsantrags des Patentinhabers beschließen kann und gegebenenfalls auch muß, falls der Patentinhaber einen Hauptantrag und im Rang dem stattzugebenden vorangehenden Hilfsanträge, denen nicht stattgegeben werden kann, aufrechterhält, ohne deswegen gegen die Vorschriften der Artikel 102 und 113, sowie der Regel 58 zu verstoßen.

5.7 Vor einer Entscheidung über die Aufrechterhaltung im beschränkten Umfang wird der Patentinhaber aufgefordert, Übersetzungen der geänderten Ansprüche einzureichen, die Druckkostengebühr zu entrichten usw. Alle diese Maßnahmen erweisen sich als Fehlinvestition, wenn sich später herausstellt, daß auf eine Beschwerde hin die Fassung nochmals geändert oder das Patent widerrufen wird. Dies soll nach der derzeitigen Praxis durch den Erlass einer beschwerdefähigen begründeten Zwischenentscheidung vermieden werden, falls der Einsprechende Einwendungen erhoben hat (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA Teil D VI. 6.2.2 und 6.2.3 und Mitteilung des EPA "Einspruchsverfahren im EPA ABI. EPA 1985, 272).

Eine solche Praxis kann ohne weiteres auch dann angewandt werden, wenn der Patentinhaber ein bedingtes Einverständnis gegeben hat.

5.8 Eine solche Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents aufgrund eines Hilfsantrags erfolgt, zumindest im schriftlichen Verfahren, nach Ablauf der in Regel 58 (4) gesetzten Frist unter Zulassung der Beschwerde gemäß Artikel 106(3) EPÜ und ist gemäß Regel 68 (2) wie jede beschwerdefähige Entscheidung zu begründen. Der Patentinhaber ist dadurch beschwert, daß seinem oder seinen im Rang dem stattgegebenen Hilfsantrag vorangehenden Anträgen nicht stattgegeben wurde. Der Einsprechende ist, falls er innerhalb der Frist nach Regel 58 (4) sein Nichteinverständnis erklärt hat

acid copolymers/HOECHST", OJ EPO 1985, 363).

5.5.4 There is no reason to interpret the relevant provisions of the EPC differently for Opposition Divisions on the one hand and Boards of Appeal on the other.

5.5.5 This approach also makes for an efficient procedure since it enables both patent proprietor and opponent to decide whether or not an appeal is appropriate while if a case is brought to appeal and the patent proprietor pursues only requests rejected by the department of first instance, the matter does not need to be referred back in order to avoid missing the first level of jurisdiction.

5.6 It is, therefore, the opinion of the Board of Appeal that, without infringing Articles 102 and 103 and Rule 58 EPC, the Opposition Division, too, may decide to maintain the patent on the basis of an auxiliary request by the patent proprietor and indeed must do so if the latter pursues a main request plus non-allowable auxiliary requests which precede one which is allowable.

5.7 Before a decision is taken to maintain a patent in limited form, the proprietor is required to file translations of the amended claims, pay the printing fee, etc. All this will be in vain if subsequently the text is changed again in the light of an appeal or the patent is revoked. Under present practice, the issue of a reasoned interlocutory decision open to appeal is intended to prevent this if the opponent has raised objections (cf. Guidelines for Examination in the EPO, Part D-VI, 6.2.2 and 6.2.3, and Information from the EPO: "Opposition procedure in the EPO", OJ EPO 1985, 272).

This course can be adopted perfectly well even if the patent proprietor has given conditional approval to the text.

5.8 Such a decision to maintain a patent on the basis of an auxiliary request is taken - at least in written proceedings - after the time limit laid down in Rule 58 (4) has expired. An appeal is then allowed under Article 106 (3) EPC and must under Rule 68 (2) be reasoned just like any decision open to appeal. The patent proprietor is adversely affected by the rejection of a request or requests preceding an auxiliary request which is allowed. The opponent is also adversely affected by the decision if he has stated his disapproval within the time limit under Rule 58 (4) (cf. T 244/85, OJ EPO 1988, 216).

même si le titulaire du brevet n'a demandé qu'à titre subsidiaire son maintien sous cette forme (cf. notamment décision T 205/83 Copolymères d'ester vinylique et d'acide crotonique/HOECHST, JO OEB 1985, 363).

5.5.4 Il n'y a aucune raison d'interpréter les dispositions précitées de la CBE de manière différente selon que ce sont les divisions d'opposition ou les chambres de recours qui sont concernées.

5.5.5 Une telle démarche va également dans le sens de la rationalisation nécessaire du déroulement de la procédure, puisqu'elle permet au titulaire du brevet, comme à l'opposant, de décider s'il a intérêt ou non à former un recours et puisque, lorsqu'un recours est formé, il n'est pas nécessaire que l'instance de recours décide le renvoi pour éviter au titulaire du brevet de perdre le bénéfice d'une instance, dès lors que celui-ci ne demande l'examen par l'instance de recours que des requêtes qui ont été rejetées en première instance.

5.6 Par conséquent, de l'avis de la Chambre, la division d'opposition a le droit, et elle est même tenue le cas échéant, de décider le maintien du brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire par le titulaire, même si ce dernier maintient une requête principale ainsi que des requêtes subsidiaires non admissibles, précédant dans l'ordre de ses préférences la requête à laquelle il convient de faire droit. Elle estime qu'en prenant une telle décision, la division d'opposition ne contrevient ni aux dispositions des articles 102 (3) et 113, ni à celles de la règle 58 CBE.

5.7 Avant que la décision de maintenir un brevet sous une forme limitée ne soit rendue, le titulaire du brevet est invité à produire la traduction des revendications modifiées, à acquitter la taxe d'impression etc... Toutes ces dépenses se révèlent avoir été effectuées en pure perte si plus tard, à la suite d'un recours, le texte se voit une nouvelle fois modifié ou si le brevet est révoqué. La pratique actuelle, qui consiste à rendre une décision intermédiaire motivée et susceptible de recours dans le cas où l'opposant a soulevé des objections, doit permettre d'éviter cet inconvénient. (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-VI, 6.2.2 et 6.2.3, et Communication de l'OEB "La procédure d'opposition à l'OEB", JO OEB 1985, 272).

Cette procédure peut s'appliquer sans problème même dans le cas où le titulaire du brevet a donné son accord sous réserve.

5.8 Les décisions de ce type, relatives au maintien d'un brevet sur la base d'une requête subsidiaire, sont rendues à l'expiration du délai fixé à la règle 58 (4), du moins lorsque la procédure a lieu par écrit; elles sont susceptibles de recours, conformément à l'article 106 (3), et, comme toutes les décisions susceptibles de recours, doivent être motivées, en vertu de la règle 68 (2) CBE. Le titulaire du brevet peut considérer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions dans la mesure où il n'a pas été fait droit à une ou à plusieurs de ses requêtes venant dans l'ordre de ses préférences avant la requête subsidiaire

(vgl. T 244/85, wird veröffentlicht*), gleichfalls durch die Entscheidung beschwert. In der Entscheidung ist deshalb für jeden abgelehnten Antrag des Patentinhabers, sowie für die Stattgabe eines Hilfsantrags, der der Einsprechende rechtzeitig widersprochen hat, eine Begründung zu geben.

The decision must therefore give reasons for every rejection of a request by the patent proprietor and for allowing an auxiliary request which the opponent has contested in good time.

à laquelle il a été fait droit. Quant à l'opposant, s'il a formulé son désaccord avant l'expiration du délai prévu à la règle 58 (4) (cf. décision T 244/85, publiée au JO OEB 1988, 216), cette décision ne fait pas non plus droit à ses prétentions. C'est pourquoi, dans la décision, il y a lieu de préciser les motifs du rejet pour chacune des requêtes émanant du titulaire du brevet, ainsi que les motifs pour lesquels il a été fait droit à une requête subsidiaire que l'opposant avait contestée dans les délais.

5.9 Im vorliegenden Fall ist in falscher Auslegung des EPÜ das Patent nicht in der von der Einspruchsabteilung für aufrechterhaltbar gehaltenen Fassung aufrechterhalten, sondern widerrufen worden. Hierin ist jedoch kein wesentlicher Verfahrensmangel zu sehen, weil das EPÜ nicht eindeutig vorschreibt, wie beim Vorliegen von Haupt- und Hilfsanträgen zu verfahren ist (vgl. T 156/84*, Nr. 3.13, wird veröffentlicht).

5.9 In the present case the EPC was wrongly interpreted and the patent instead of being maintained in the form considered maintainable by the Opposition Division, was revoked. This does not constitute a substantial procedural violation, however, because the EPC does not clearly lay down the procedure to be followed in dealing with main and auxiliary requests (cf. T 156/84, point 3.13, OJ EPO 1988, 372).

5.9 Dans la présente espèce, du fait d'une interprétation erronée de la CBE, le brevet, au lieu d'être maintenu dans le texte dans lequel, selon la Division d'opposition, il pouvait être maintenu, a été révoqué. Cette erreur d'interprétation ne peut cependant être assimilée à un vice substantiel de procédure, la CBE ne prescrivant pas clairement la procédure à suivre dans le cas où il a été formulé une requête principale et des requêtes subsidiaires (cf. décision T 156/84, point 3.13, publiée au JO OEB 1988, 372).

5.10 Entscheidungen des EPA sind laut Regel 68 (2) zu begründen. Wenn, wie im vorliegenden Fall, in einer einzigen Entscheidung über mehrere Anträge einer Partei ablehnend entschieden wird, so ist grundsätzlich in dieser Entscheidung die Ablehnung jedes dieser Anträge zu begründen. Dieser Begründungspflicht ist nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen worden. Es mag zwar in Ausnahmefällen zulässig sein, in den Gründen einer Entscheidung auf in vorangegangenen Bescheiden gegebene Begründungen zu verweisen. Doch müssen dann die dort gegebenen Begründungen erkennen lassen, welche Überlegungen für die Einspruchsabteilung leitend waren, um zu der getroffenen Entscheidung zu kommen. Dies ist hier zumindest hinsichtlich der Ablehnung der Hilfsanträge 2.3 und 2.5 nicht der Fall.

5.10 Rule 68 (2) EPC lays down that decisions of the EPO must be reasoned. If, as in the present case, a single decision rejects several requests, it must give reasons for the rejection of each one. This obligation was not adequately fulfilled. Although in exceptional circumstances it may be permissible to refer in a decision to reasons given in preceding communications, it must be quite clear which considerations led the Opposition Division to its conclusion. This is not the case here, at least with regard to the rejection of auxiliary requests 2.3 and 2.5.

5.10 Aux termes de la règle 68 (2) CBE, les décisions de l'OEB doivent être motivées. Si, comme c'est le cas dans la présente espèce, il est, dans une seule décision, répondu négativement à plusieurs requêtes formulées par une partie, il y a lieu en tout état de cause de préciser dans ladite décision les motifs du rejet de chacune de ces requêtes. Or, il n'a pas été suffisamment tenu compte de cette obligation. Il peut certes être admis, à titre exceptionnel, de faire référence dans l'exposé des motifs d'une décision aux motifs énoncés dans des notifications antérieures, à condition que les considérations qui ont conduit la division d'opposition à prendre une telle décision ressortent nettement de l'exposé des motifs figurant dans lesdites notifications, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce, du moins en ce qui concerne le rejet des requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5.

In der Entscheidung selbst ist dazu auf einen der Mitteilung nach Regel 58 (4) vom 17. Juli 1985 beigefügten Bescheid verwiesen und in diesem auf einen Bescheid vom 13. Februar 1985. Dort ist zwar der patentrechtliche Grund für die Ablehnung dieser Hilfsanträge angegeben, nämlich das Fehlen erfinderischer Tätigkeit. Zur Begründung, warum dieser Einspruchsgrund vorliegt, wird aber lediglich auf eine Beratung der Einspruchsabteilung verwiesen. Diese Beratung habe ergeben, daß die Einspruchsabteilung bezüglich einer gegenüber der von ihr vorgeschlagenen Fassung durch Weglassen der Worte "Eingang des" verallgemeinerten Fassung des Anspruchs 1 dem Vorbringen der Einsprechenden zustimme und somit das Patent zu widerrufen wäre. Dies mag als Begründung gerade noch angehen, falls der Vortrag der Gegenseite keiner Erläuterung bedarf und der Sachverhalt besonders einfach ist, so daß ohne weiteres erkennbar ist, weshalb die Einspruchsabteilung dem

The decision itself, moreover, refers to a communication attached to the Rule 58 (4) notification dated 17 July 1985, which in turn refers to a communication dated 13 February 1985. The latter does indeed state the legal reason for rejecting these auxiliary requests, namely lack of inventive step. However, the only explanation given for citing this ground for opposition is a reference to a discussion within the Opposition Division. During this the Opposition Division had apparently agreed with the opponents' objections to a version of Claim 1 which, as a result of the deletion of the words "input of", had become more generally framed than the version the Opposition Division had itself proposed, and held that the patent should be revoked. That may just be acceptable as a reason if the other party's submission requires no explanation and the facts are very simple, so that it is perfectly obvious why the Opposition Division agrees with the argument put forward. But even this is doubtful in the

La décision elle-même fait référence à une notification jointe à la notification du 17 juillet 1985, émise conformément à la règle 58 (4), qui renvoie elle-même à une notification du 13 février 1985. Le motif du rejet de ces requêtes subsidiaires comme non conformes aux dispositions du droit des brevets, à savoir le défaut d'activité inventive, y est certes bien précisé. Toutefois, pour toute justification du bien-fondé de ce motif d'opposition, il était fait référence à des délibérations de la Division d'opposition, desquelles il ressortait que celle-ci avait accepté les arguments de l'opposant en faveur d'un texte de la revendication 1 ayant une portée plus large que le texte qu'elle proposait, du fait de la suppression des mots "l'entrée du", et que par conséquent le brevet devait être révoqué. C'est là une justification qui peut suffire à la rigueur dans le cas où les arguments présentés par la partie adverse ne nécessitent pas d'explication et lorsque les faits de la cause sont d'une simplicité telle que l'on peut

^{*)} Zwischenzeitlich veröffentlicht im ABI. EPA 1988, 216.

^{*)} Zwischenzeitlich veröffentlicht im ABI. EPA 1988, 372.

Vortrag zustimmt. Bereits dies ist im vorliegenden Fall zweifelhaft. Bezüglich der der Widerrufsentscheidung zugrundeliegenden Hilfsanträge 2.3 und 2.5 ist dem Bescheid (unter Punkt 3) aber lediglich zu entnehmen, daß der von der Einspruchsabteilung vorgeschlagene Anspruch 1 (der diesen Hilfsanträgen zugrunde liegt) unter Berücksichtigung der von der Einsprechenden gegebenen Interpretation der Druckschrift "IEEE Transactions" nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen dürfte. Diese Vermutung reicht als Begründung nicht aus, zumal sich die zur Stützung dieser Vermutung herangezogenen Einlassungen der Einsprechenden nicht auf die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 2.3 und 2.5 beziehen, sondern auf den weitergefaßten Anspruch 1, wie er jetzt den Hilfsanträgen 2.2 und 2.4 zugrunde liegt. Obwohl somit dem besagten Bescheid klar zu entnehmen ist, daß die Einspruchsabteilung der Meinung war, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 2.3 und 2.5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte, kann diesem Bescheid nicht entnommen werden, und damit auch nicht indirekt der angefochtenen Entscheidung, ob und, gegebenenfalls, weshalb sie der Meinung war, daß die Überlegungen der Einsprechenden, die auf eine Vorrichtung gerichtet sind, bei der der Ausgang eines Frequenzteilers (irgendwie) auf einen anderen Frequenzteiler "rückgekoppelt" ist, in gleicherweise auch für eine Vorrichtung gelten, bei der der Ausgang eines Frequenzteilers (speziell) auf den Eingang eines anderen Frequenzteilers "rückgekoppelt" ist. Es fehlt somit an einer Begründung für die Ablehnung der Hilfsanträge 2.3 und 2.5, wie dies gemäß Regel 51(3) für Bescheide und gemäß Regel 68 (2) für Entscheidungen des EPA erforderlich ist. Hierin sieht die Kammer einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden wesentlichen Verfahrensmangel (Regel 67 EPÜ).

present case. And as far as the auxiliary requests 2.3 and 2.5 on which the decision to revoke the patent was based are concerned, all that emerges from point 3 of the communication is that having regard to the opponents' interpretation of "IEEE Transactions" the form of Claim 1 proposed by the Opposition Division (on which these auxiliary requests are based) probably lacks inventive step. This supposition is not a sufficient argument, particularly as the opponents' pleadings in its support relate not to the versions of Claim 1 proposed in auxiliary requests 2.3 and 2.5 but to the broader version on which auxiliary requests 2.2 and 2.4 are now based. Although the communication thus clearly shows that the Opposition Division considered that the subject-matter of Claim 1 in auxiliary requests 2.3 and 2.5 lacked inventive step, it does not - as therefore does not the contested decision - indicate whether and if so why it believed the opponents' views concerning an apparatus in which the output of a frequency divider is "fed back" in an undefined manner to another frequency divider apply in the same way to an apparatus in which the output of a frequency divider is "fed back" in a manner specifically described to the input of another frequency divider. No reasons, therefore, are given as required by Rule 51(3) in the case of EPO communications and by Rule 68 (2) for decisions for rejecting auxiliary requests 2.3 and 2.5. The Board regards this as a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee (Rule 67 EPC).

comprendre sans peine pour quelles raisons la division d'opposition accepte ces arguments, mais dans la présente espèce, il est permis de douter que ces simples conditions soient réunies. Pour ce qui est des requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5, qui proposent des textes sur la base desquels a été rendue la décision de révoquer le brevet, la seule chose qui ressort de la notification précitée (point 3) est que, compte tenu de l'interprétation donnée par l'opposante de l'article publié dans "IEEE Transactions", l'objet de la revendication 1, dans le texte proposé par la division d'opposition (et sur lequel se fondent ces requêtes subsidiaires) ne semblerait pas impliquer d'activité inventive. Cette simple présomption n'est pas un motif suffisant, d'autant que les arguments invoqués par l'opposante à l'appui de cette thèse visent non pas les textes de la revendication 1 proposés dans les requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5, mais le texte de portée plus large sur lequel se fondent actuellement les requêtes subsidiaires 2.2 et 2.4. Ainsi donc, même s'il ressort clairement de la notification précitée que, pour la Division d'opposition, l'objet de la revendication 1 telle que proposée dans les requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5 n'implique pas d'activité inventive, nulle part dans ladite notification et, par voie de conséquence indirecte, nulle part dans la décision attaquée, il n'est indiqué si, et dans l'affirmative pourquoi, la division d'opposition considère que les arguments développés par l'opposante au sujet d'un appareil dans lequel la sortie d'un diviseur de fréquence est (d'une manière quelconque) reliée par couplage rétroactif à un autre diviseur de fréquence, valent également pour un appareil dans lequel la sortie d'un diviseur de fréquence est (tout particulièrement) reliée par couplage rétroactif à l'entrée d'un autre diviseur de fréquence. Le rejet des requêtes subsidiaires 2.3 et 2.5 n'est donc pas motivé, contrairement à ce qu'exigent la règle 51(3) pour les notifications et la règle 68 (2) pour les décisions de l'OEB. Pour la Chambre, cette absence de motifs constitue un vice substantiel de procédure, qui justifie le remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit der Auflage, das Patent mit folgenden Unterlagen in geänderter Form aufrechtzuerhalten.
2.1 Patentansprüche: 1 bis 8 der Patentschrift;
2.2 Beschreibung:
Seiten 1 und 2 der Anlage zur Mitteilung nach Regel 58 (4) vom 4. April 1984, Spalte 1, Zeile 56 bis Spalte 2, Zeile 3 der Patentschrift,
Seite 3, ab Zeile 21 bis Seite 15 der Anlage zur Mitteilung vom 4. April 1984;
2.3 Zeichnungen: Figuren 1 bis 6 der Patentschrift.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The matter is remitted to the department of first instance with the order that the patent be maintained in the following amended form.
2.1 Claims: 1 to 8 in the specification.
2.2 Description:
pages 1 and 2 of the annex to the Rule 58 (4) communication of 4 April 1984, column 1, line 56 to column 2, line 3 of the specification,
page 3, line 21 to page 15 of the annex to the communication of 4 April 1984.
2.3 Drawings: Figures 1 to 6 in the specification.
3. The appeal fee is to be reimbursed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet dans sa forme modifiée, sur la base des documents suivants:
2.1. Revendications 1 à 8 du fascicule de brevet;
2.2 Description:
pages 1 et 2 de l'annexe à la notification du 4 avril 1984 établie conformément à la règle 58 (4) CBE, colonne 1, ligne 56, à colonne 2, ligne 3, du fascicule de brevet,
page 3, ligne 21, à page 15 de l'annexe à la notification du 4 avril 1984;
2.3 Dessins: figures 1 à 6 du fascicule de brevet.
3. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours.