

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07 vom 27. Juli 2016

T 1691/15

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: G. Patton
 G. Weiss

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
 Nestec S.A.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
 Franssen, Guy Jacques

Relevante Rechtsnormen:

Artikel 113 (1), 112 (1), 108, 123 (2), 83, 56, 54 EPÜ

Regel 79 (1), 81 (2), 99, 128, 144 d) EPÜ

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Beschwerde (bejaht)" – "Änderungen - zulässig (bejaht)" – "ausreichende Offenbarung (bejaht)" – "Neuheit (bejaht)" – "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" – "Verfahrensfehler (verneint)" – "Akteneinsicht – Ausschluss von Unterlagen von der Akteneinsicht (verneint)" – "Bekanntmachung des gesamten Schriftwechsels an alle Beteiligten eines mehrseitigen Verfahrens" – "Vorlage an die Große Beschwerdekammer (verneint)"

Leitsatz:

Ein Schriftwechsel zwischen einem Einsprechenden und dem EPA, der in materiell- und/oder verfahrensrechtlicher Hinsicht von Bedeutung für das Einspruchsverfahren ist, ist - auch wenn er im Rahmen der Reklamationsbearbeitung durch die Direktion Qualitätsunterstützung erfolgt - ebenso wie alle anderen Vorbringen von Beteiligten oder Mitteilungen des EPA im Einspruchsverfahren unverzüglich dem/ den anderen Beteiligten bekannt zu machen. Ein derartiger Schriftwechsel mit materiell- und/oder verfahrensrechtlicher Bedeutung für den Fall ist grundsätzlich in den öffentlichen Teil der Akte aufzunehmen (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.07 dated 27 July 2016

T 1691/15

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: H. Meinders
Members: G. Patton
 G. Weiss

Patent proprietor/Respondent:
 Nestec S.A.

Opponent/Appellant:
 Franssen, Guy Jacques

Relevant legal provisions:

EPC Art. 113(1), 112(1), 108, 123(2), 83, 56, 54

EPC R. 79(1), 81(2), 99, 128, 144(d)

Keyword:

"Admissibility of appeal - (yes)" – "Amendments - allowable (yes)" – "Sufficiency of disclosure - (yes)" – "Novelty - (yes)" – "Inventive step - (yes)" – "Procedural violation - (no)" – "Inspection of files - Exclusion of documents from file inspection (no)" – "Notification of all correspondence to all parties in inter partes proceedings" – "Referrals to the Enlarged Board of Appeal - (no)"

Catchword:

Exchanges between an opponent and the EPO which have a substantive and/or procedural bearing on the case in opposition proceedings, even if dealt with by the Directorate Quality Support in the context of a complaint handling system, should be communicated without delay to the other party/parties, as any other submission of a party or communication of the EPO in opposition proceedings. Such an exchange with a substantive and/or procedural bearing on the case should figure, by definition, in the public part of the file (see reasons, point 3).

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.07 en date du 27 juillet 2016

T 1691/15

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : H. Meinders
Membres : G. Patton
 G. Weiss

Titulaire du brevet/intimé :
 Nestec S.A.

Opposant/requérant :
 Franssen, Guy Jacques

Dispositions juridiques pertinentes :

Article : 113(1), 112(1), 108, 123(2), 83, 56, 54 CBE

Règle : 79(1), 81(2), 99, 128, 144d) CBE

Mot-clé :

"Recevabilité du recours (oui)" – "Modifications - admissibles (oui)" – "Suffisance de l'exposé (oui)" – "Nouveauté (oui)" – "Activité inventive (oui)" – "Vice de procédure (non)" – "Inspection publique des dossiers - Exclusion de documents de l'inspection publique des dossiers (non)" – "Notification de l'ensemble de la correspondance à toutes les parties dans une procédure inter partes" – "Saisine de la Grande Chambre de recours (non)"

Exergue :

Toute correspondance entre un opposant et l'OEB qui a une incidence sur l'opposition du point de vue du fond et/ou sur le plan procédural, même si elle est traitée par la direction Soutien à la qualité dans le cadre du système de traitement des réclamations, doit être communiquée sans retard à l'autre ou aux autres parties, au même titre que tout autre moyen invoqué par une partie ou toute autre notification émise par l'OEB dans la procédure d'opposition. Une telle correspondance ayant une incidence sur l'affaire du point de vue du fond et/ou sur le plan procédural doit, par définition, figurer dans la partie du dossier ouverte à l'inspection publique (cf. point 3 des motifs).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) legte Beschwerde gegen die Entscheidung ein, den Einspruch zurückzuweisen und das europäische Patent Nr. 2 291 312 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Der Einspruch hatte sich gegen das Patent als Ganzes gerichtet und war auf Artikel 100 a) EPÜ (Neuheit und erfinderische Tätigkeit), Artikel 100 b) EPÜ (ausreichende Offenbarung) und Artikel 100 c) EPÜ (Erweiterung über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus) gestützt.

II. Die nachstehenden Dokumente aus dem Einspruchsverfahren sind für die vorliegende Entscheidung relevant:

D1: EP-B1-2 146 608

D1a: WO-A-2008/139322, Veröffentlichung der Anmeldung von D1

D4/D5: angebliche frühere mündliche Offenbarung von D1a am 15. Januar 2008 auf der Grundlage von:

- Schreiben von A. Chebil (Nestlé Nespresso S.A.) an G. Franssen vom 13. Dezember 2007 und

- Vereinbarung über eine nicht vertrauliche Offenbarung vom 22. November 2007, unterzeichnet von A. Yoakim (Nestlé Nespresso S.A.) und G. Franssen am 28. November 2007

D6: Internet-Auszug mit der Definition des Begriffs "to intercept", Merriam-Webster, undatiert, 1 Seite

III. Die Kammer beraumte eine mündliche Verhandlung an und fügte der Ladung zur mündlichen Verhandlung ihre vorläufige, unverbindliche Auffassung bei:

- Die Beschwerde scheinere fristgerecht eingereicht worden und zulässig zu sein.

- Die Änderungen schienen nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinauszugehen.

- Die Erfindung werde als ausreichend offenbart angesehen.

- Der beanspruchte Gegenstand werde als neu angesehen.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant (opponent) lodged an appeal against the decision to reject the opposition and maintain the European patent No. 2 291 312 as granted, requesting that the decision under appeal be set aside and the patent be revoked.

Opposition had been filed against the patent as a whole and was based on the grounds according to Article 100(a) EPC (novelty and inventive step), Article 100(b) EPC (sufficiency of disclosure) and Article 100(c) EPC (extension beyond the content as originally filed).

II. The following documents of the opposition proceedings are relevant for the present decision:

D1: EP-B1-2 146 608;

D1a: WO-A-2008/139322, publication of the application of D1;

D4/D5: Alleged public prior oral divulcation of D1a on 15 January 2008 based on:

- letter dated 13 December 2007 from A. Chebil of Nestlé Nespresso S.A. to Mr G. Franssen; and

- "Non-Confidential Disclosure Agreement" dated 22 November 2007 and signed by A. Yoakim of Nestlé Nespresso S.A. and Mr G. Franssen on 28 November 2007.

D6: Internet extract of the definition of "to intercept", Merriam-Webster, undated, 1 page

III. Oral proceedings were arranged and the Board provided the parties with its preliminary non-binding opinion annexed to the summons for oral proceedings:

- the appeal appeared to have been filed in time and to be admissible;

- the amendments appeared not to extend beyond the application as originally filed;

- the invention was regarded as sufficiently disclosed;

- the claimed subject-matter was regarded to be novel;

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (opposant) a formé un recours contre la décision de rejeter l'opposition et de maintenir le brevet européen n° 2 291 312 tel que délivré. Il a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

L'opposition avait été formée à l'encontre du brevet dans son ensemble, sur la base des motifs énoncés à l'article 100a) CBE (nouveau et activité inventive), l'article 100b) CBE (suffisance de l'exposé) et l'article 100c) CBE (extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement).

II. Les documents suivants de la procédure d'opposition sont pertinents pour la présente décision :

D1 : EP-B1-2 146 608 ;

D1a : WO-A-2008/139322, publication de la demande de D1 ;

D4/D5 : prétendue divulgation orale publique antérieure de D1a le 15 janvier 2008, s'appuyant sur les pièces suivantes :

- lettre datée du 13 décembre 2007 de A. Chebil, de Nestlé Nespresso S.A., adressée à M. G. Franssen ; et

- "Accord de divulgation non confidentielle" daté du 22 novembre 2007 et signé par A. Yoakim de Nestlé Nespresso S.A. et M. G. Franssen le 28 novembre 2007.

D6 : extrait Internet de la définition de "to intercept", Merriam-Webster, non daté, 1 page.

III. Une procédure orale a été convoquée et la Chambre a communiqué aux parties son avis préliminaire non contraignant en le joignant à la citation à la procédure orale :

- le recours semblait avoir été déposé dans les délais et être recevable ;

- les modifications semblaient ne pas aller au-delà de la demande telle que déposée initialement ;

- l'invention était considérée comme suffisamment exposée ;

- l'objet revendiqué était considéré comme nouveau ;

- Der Antrag der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) auf Herausgabe von Kopien des einseitigen Schriftwechsels zwischen dem EPA und dem Beschwerdeführer oder einem anderen Verfahrensbeteiligten erscheine aus vorläufiger Sicht nicht gewährbar.

- Im Einspruchsverfahren scheine kein Verfahrensfehler unterlaufen zu sein.

Die Kammer teilte keine vorläufige Auffassung zur erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands mit, sondern gab lediglich an, wo diesbezüglich Diskussionsbedarf bestehe.

IV. Mit Schreiben vom 7. April 2016 bzw. 13. April 2016 kündigten der Beschwerdeführer und die Beschwerdegegnerin an, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen würden. Daraufhin entschied die Kammer, die mündliche Verhandlung in Anbetracht der offenen Frage der erfinderischen Tätigkeit zu vertagen. In ihrer Mitteilung vom 26. April 2016 mit einem neuen Termin für die mündliche Verhandlung legte die Kammer ihre negative vorläufige Auffassung zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 dar und machte der Beschwerdegegnerin den gesamten einseitigen Schriftwechsel zwischen dem EPA und dem Beschwerdeführer (sowie dessen Vertreterin, Frau Wouters) in dieser Sache bekannt.

Daraufhin stellte die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 10. Juni 2016 einen Hilfsantrag. Außerdem beantragte sie mit Schreiben vom 27. Mai 2016 und vom 30. Juni 2016 die Vorlage von zwei Fragen zum mehrseitigen Verfahren an die Große Beschwerdekammer; die erste Frage betraf die Bekanntmachung eines einseitigen Schriftwechsels zwischen dem EPA und einem Beteiligten an den/die anderen Beteiligten des Einspruchsverfahrens und die zweite die Grundsätze der Gleichbehandlung der Beteiligten durch die Kammer und der Neutralität der Kammer bei der Äußerung einer vorläufigen Auffassung.

Der Beschwerdeführer reagierte mit Schreiben vom 16. Juni 2016 ebenfalls (s. auch seine früheren Schreiben vom 15. Februar 2016, 7. März 2016, 7. April 2016 und 19. April 2016).

V. Am 27. Juli 2016 fand in Anwesenheit beider Beteiligten die mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf unter anderem Folgendes erörtert wurde:

- die angeblichen Verfahrensfehler,

- the patent proprietor (respondent)'s request with respect to receiving copies of the unilateral correspondence between the EPO and the appellant or any other person in this case preliminarily appeared not to be allowable; and

- no procedural violation appeared to have been committed in the opposition proceedings.

The Board did not give any preliminary opinion on inventive step of the claimed subject-matter, but merely indicated what needed to be discussed in this respect.

IV. With letters of 7 April 2016 and 13 April 2016 the appellant and the respondent, respectively, announced that they would not attend the oral proceedings. The Board then decided to adjourn the oral proceedings to a later date in view of the open issue on inventive step. In its communication dated 26 April 2016 setting another date for oral proceedings the Board provided its preliminary negative opinion on inventive step of the subject-matter of claim 1 and communicated to the respondent the complete unilateral correspondence between the EPO and the appellant (and its attorney Me Wouters) related to the file.

As a reaction, the respondent filed an auxiliary request with its letter dated 10 June 2016. It also requested with its letters dated 27 May 2016 and 30 June 2016 the referral of two questions to the Enlarged Board of Appeal regarding inter partes proceedings, the first concerning the communication to the other party/parties of the opposition proceedings of any unilateral correspondence between the EPO and a party, and the second concerning the principle of equal treatment of the parties by the Board and neutrality of the Board when issuing a preliminary opinion.

The appellant also reacted with its letter of 16 June 2016 (see also its previous letters dated 15 February 2016, 7 March 2016, 7 April 2016 and 19 April 2016).

V. Oral proceedings took place on 27 July 2016 in the presence of both parties during which the following issues, inter alia, were discussed:

- the alleged procedural violations;

- la requête présentée par le titulaire du brevet (intimé) en vue d'obtenir des copies de la correspondance unilatérale entre l'OEB et le requérant ou toute autre personne en l'espèce ne semblait pas recevable de prime abord ; et

- aucun vice de procédure ne semblait avoir été commis dans la procédure d'opposition.

La Chambre n'a pas donné d'avis préliminaire sur l'activité inventive de l'objet revendiqué, indiquant seulement ce qui méritait discussion à cet égard.

IV. Par lettres du 7 avril 2016 et du 13 avril 2016, le requérant et l'intimé, respectivement, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la procédure orale. La Chambre a dès lors décidé de reporter la procédure orale à une date ultérieure en raison de la question en suspens relative à l'activité inventive. Dans sa notification datée du 26 avril 2016 fixant une autre date pour la procédure orale, la Chambre a donné un avis préliminaire négatif sur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1, et communiqué à l'intimé la correspondance unilatérale complète entre l'OEB et le requérant (et son mandataire Maître Wouters) au sujet du dossier.

L'intimé a alors présenté une requête subsidiaire par lettre en date du 10 juin 2016. Il a également demandé, par ses lettres datées du 27 mai 2016 et du 30 juin 2016, que deux questions relatives à la procédure inter partes soient soumises à la Grande Chambre de recours, la première concernant la communication à l'autre/aux autres parties à la procédure d'opposition de toute correspondance unilatérale entre l'OEB et une partie, la seconde concernant le principe de l'égalité de traitement des parties par la chambre et la neutralité de la chambre lorsqu'elle émet un avis préliminaire.

Le requérant a également réagi par lettre en date du 16 juin 2016 (voir aussi ses lettres antérieures datées du 15 février 2016, du 7 mars 2016, du 7 avril 2016 et du 19 avril 2016).

V. La procédure orale a eu lieu le 27 juillet 2016 en présence des deux parties, procédure au cours de laquelle les questions suivantes, entre autres, ont été examinées :

- vices de procédure allégués ;

- die Vorlage an die Große Beschwerdekammer bezüglich der Bekanntmachung des einseitigen Schriftwechsels zwischen dem EPA und einem Verfahrensbeteiligten im Einspruchsverfahren an den anderen Verfahrensbeteiligten,
- die Zulässigkeit der Beschwerde,
- die Vereinbarkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des erteilten Patents mit den Artikeln 123 (2) und 83 EPÜ,
- die Vorlage an die Große Beschwerdekammer bezüglich der Grundsätze der Gleichbehandlung der Beteiligten durch die Kammer und der Neutralität der Kammer sowie
- die Vereinbarkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des erteilten Patents mit Artikel 56 EPÜ.

Die vorliegende Entscheidung wurde am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

VI. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

VII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, dass die Beschwerde für unzulässig erklärt werden solle (Antrag 1) oder dass die Kammer - falls sie die Beschwerde für zulässig befände - ihre Entscheidung nicht auf ihre Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit in ihren Mitteilungen vom 15. Februar 2016 und vom 26. April 2016 stützen solle und - falls sie ihre vorläufige Auffassung zur erfinderischen Tätigkeit aufrechterhalte - dass die im Schreiben vom 30. Juni 2016 formulierte Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden solle (Antrag 2) oder dass die Beschwerde - falls sie für zulässig befunden werde - als unbegründet zurückgewiesen werden solle (Antrag 3) oder dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent entsprechend den am 10. Juni 2016 eingereichten Unterlagen in geänderter Fassung aufrechterhalten werden solle (Antrag 4), dass ein weiterer geänderter Antrag zugelassen werden solle (Antrag 5) und dass die im Schreiben vom 27. Mai 2016 vorgeschlagene Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden solle (Antrag 6).

VIII. Anspruch 1 des Hauptantrags (Patent in der erteilten Fassung) lautet wie folgt:

"Verwendung einer Maschine (1) zum Trennen einer Packung einer gebrauchten Kapsel, die insbesondere aus einem Metall wie beispielsweise Aluminium und/oder Plastik gefertigt ist, und einer in der Kapsel enthaltenen Nahrungsmittel- oder Getränkezutat

- the referral to the Enlarged Board of Appeal concerning the communication to the other party of the proceedings of any unilateral correspondence between the EPO and a party during the opposition proceedings;
- the admissibility of the appeal;
- the compliance of the subject-matter of claim 1 of the patent as granted with Articles 123(2) and 83 EPC;
- the referral to the Enlarged Board of Appeal regarding the principle of equal treatment of the parties by the Board and neutrality of the Board; and
- the compliance of the subject-matter of claim 1 of the patent as granted with Article 56 EPC.

The present decision was announced at the end of the oral proceedings.

VI. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked.

VII. The respondent requested that the appeal be found inadmissible (request 1) or that, if the appeal is found admissible, the Board renounces basing its decision on what it has put forward in respect of inventive step in its communications of 15 February 2016 and 26 April 2016 and if it intends not to renounce on its preliminary opinion on inventive step, that the question formulated in the letter of 30 June 2016 be referred to the Enlarged Board of Appeal (request 2) or that, if found admissible, the appeal be dismissed as unfounded (request 3) or that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained in amended form according to the documents as filed on 10 June 2016 (request 4), that a further amended request be allowed (request 5) and that the question as proposed in the letter of 27 May 2016 be referred to the Enlarged Board of Appeal (request 6).

VIII. The wording of claim 1 of the main request (patent as granted) reads as follows:

"Use, for separating a packaging of a used capsule, in particular made of metal such as aluminium and/or plastic, from a capsule food or beverage ingredient contained therein and separately collecting the opened capsule packaging and the capsule

- saisine de la Grande Chambre de recours concernant la communication à l'autre partie à la procédure de toute correspondance unilatérale entre l'OEB et une partie au cours de la procédure d'opposition ;
- recevabilité du recours ;
- conformité de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré aux articles 123(2) et 83 CBE ;
- saisine de la Grande Chambre de recours au sujet du principe de l'égalité de traitement des parties par la chambre et de la neutralité de la chambre ; et
- conformité de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré à l'article 56 CBE.

La présente décision a été prononcée à la fin de la procédure orale.

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet européen soit révoqué.

VII. L'intimé a demandé que le recours soit déclaré irrecevable (requête 1) ou que, si le recours est jugé recevable, la Chambre renonce à fonder sa décision sur ce qu'elle a énoncé au sujet de l'activité inventive dans ses notifications des 15 février 2016 et 26 avril 2016 ou que si la Chambre n'entend pas renoncer à son avis préliminaire sur l'activité inventive, la question formulée dans sa lettre du 30 juin 2016 soit soumise à la Grande Chambre de recours (requête 2). L'intimé a également demandé que, si le recours est jugé recevable, il soit rejeté comme non fondé (requête 3) ou que la décision attaquée soit annulée avec maintien du brevet sous une forme modifiée conformément aux documents déposés le 10 juin 2016 (requête 4). Enfin, l'intimé a demandé qu'une autre requête modifiée soit admise (requête 5) et que la question telle que proposée dans sa lettre du 27 mai 2016 soit soumise à la Grande Chambre de recours (requête 6).

VIII. La revendication 1 de la requête principale (brevet tel que délivré) s'énonce comme suit :

"Utilisation, pour séparer un emballage d'une capsule usagée, en particulier réalisée en métal comme par exemple en aluminium et/ou en plastique, d'un ingrédient d'aliment ou de boisson de capsule contenu dans celui-ci et pour recueillir séparément l'emballage de

und zum separaten Sammeln der geöffneten Kapselpackung und der Kapselzutat zur Weiterverarbeitung durch übliche öffentliche Recyclingkanäle, wobei die Maschine (1) aufweist:

- Mittel (10, 11, 12, 15, 15', 151) zum Öffnen der Packung der Kapsel, die in die Maschine zugeführt ist, und zum Entfernen der Kapselzutat aus der geöffneten Kapselpackung, wozu Öffnungs- und Entfernungsmittel dazu angeordnet sind, relativ bezüglich der zugeführten Kapselpackung zu rotieren und die Kapselpackung entgegenzunehmen,

- Mittel (13, 13', 132) zum Separieren der geöffneten Kapselpackung von der Kapselzutat,

- Mittel (11, 14') zum Sammeln der geöffneten Kapselpackung und

- Mittel (14) zum Sammeln der Kapselzutat."

Die übrigen Ansprüche 2 - 15 sind abhängige Ansprüche auf bevorzugte Ausführungsformen.

Im Hinblick auf die vorliegende Entscheidung ist es nicht notwendig, den Wortlaut der unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags anzuführen.

IX. Der Beschwerdeführer brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde (Antrag 1)

Alle verwaltungstechnischen Erfordernisse seien erfüllt worden, und die Beschwerde sei durch die Beschwerdebegründung hinreichend substantiiert.

Angebliche Verfahrensfehler

Seine Argumente und insbesondere seine mit Schreiben vom 31. März 2015 vorgelegten Ausführungen seien von der Einspruchsabteilung beim Erlass der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt worden.

Die Bezeichnung von D1 (bzw. D2 und D5) sei in der angefochtenen Entscheidung nicht genannt.

In der angefochtenen Entscheidung werde bei der Bezugnahme auf den Stand der Technik der Wortlaut des Anspruchs des Streitpatents verwendet. Dies gehe auf eine Verwechslung zwischen dem Stand der Technik und dem beanspruchten Gegenstand zurück.

In der maßgeblichen Anspruchsfassung sei der Ausdruck "und/oder umgekehrt" nicht enthalten, der aber in der angefochtenen Entscheidung genannt werde.

ingredient for treatment by usual community recycling channels, of a machine (1) comprising:

- means (10, 11, 12, 15, 15', 151) for opening the packaging of said capsule fed to said machine and for removing the capsule ingredient from the opened capsule packaging, therefore the opening and removal means being arranged to rotate relatively to the fed capsule packaging and to intercept the capsule packaging;

- means for parting (13, 13', 132) the opened capsule packaging from the capsule ingredient;

- means (11, 14') for collecting the opened capsule packaging; and

- means (14) for collecting the capsule ingredient."

The other claims 2-15 are dependent claims representing preferred embodiments.

In view of the present decision it is not necessary to recite the wording of the independent claims of the auxiliary request.

IX. The appellant argued essentially as follows

Filing and admissibility of the appeal (request 1)

All administrative issues have been dealt with correctly and the appeal is sufficiently substantiated by the statement setting out the grounds.

Alleged procedural violations

His arguments, in particular those provided with the letter dated 31 March 2015, were not taken into account by the opposition division when taking the impugned decision.

The title of D1 (or D2, or D5) is not mentioned in the impugned decision.

In the impugned decision the same wording of the claim of the contested patent is used when referring to the prior art. This would come from a confusion between the prior art and the claimed subject-matter.

The version of the claim to consider does not comprise "and/or vice versa" which is, however, mentioned in the impugned decision.

capsule ouvert et l'ingrédient de capsule pour un traitement par des filières de recyclage habituelles, d'un appareil (1) comprenant :

- des moyens (10, 11, 12, 15, 15', 151) pour ouvrir l'emballage de ladite capsule introduite dans ledit appareil et pour retirer l'ingrédient de capsule de l'emballage de capsule ouvert, les moyens d'ouverture et de retrait étant à cet effet agencés afin de tourner relativement à l'emballage de capsule introduit et afin d'intercepter l'emballage de capsule ;

- des moyens (13, 13', 132) pour séparer l'emballage de capsule ouvert de l'ingrédient de capsule ;

- des moyens (11, 14') pour recueillir l'emballage de capsule ouvert ; et

- des moyens (14) pour recueillir l'ingrédient de capsule."

Les autres revendications 2 à 15 sont des revendications dépendantes représentant des modes de réalisation préférés.

Aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de reproduire le libellé des revendications indépendantes de la requête subsidiaire.

IX. Le requérant a essentiellement avancé les arguments suivants :

Formation et recevabilité du recours (requête 1)

Toutes les questions administratives ont été traitées correctement et le recours est suffisamment motivé par le mémoire exposant les motifs.

Vices de procédure allégués

Les arguments du requérant, en particulier ceux avancés dans sa lettre du 31 mars 2015, n'ont pas été pris en compte par la division d'opposition quand elle a rendu la décision contestée.

Le titre de D1 (ou D2 ou D5) n'est pas mentionné dans la décision contestée.

La décision contestée se réfère à l'état de la technique en utilisant la même formulation que la revendication du brevet attaqué. Ceci provient d'une confusion entre l'état de la technique et l'objet revendiqué.

La version de la revendication à prendre en considération ne comporte pas la mention "et/ou vice-versa", laquelle apparaît pourtant dans la décision contestée.

Im Einschreiben, in dem ihm die angefochtene Entscheidung mitgeteilt worden sei, fehle Blatt 1 von Formblatt 2339.

In der angefochtenen Entscheidung fehle die Unterschrift des rechtskundigen Mitglieds.

Der Recherchenprüfer habe auch am Prüfungs- und Einspruchsverfahren mitgewirkt.

All dies seien Verfahrensfehler.

Bekanntmachung des Schriftwechsels zwischen dem Beschwerdeführer und dem EPA im Einspruchsverfahren - Vorlage an die Große Beschwerdekammer (Antrag 6)

Der Schriftwechsel enthalte keine zusätzlichen Argumente, die für die Beschwerdegegnerin nicht schon durch andere (öffentlich zugängliche) Schreiben verfügbar seien. Der Bekanntmachung des gesamten Schriftwechsels an die Beschwerdegegnerin werde zugestimmt.

Hauptantrag (Antrag 3)

Die Aufnahme des Begriffs "Verwendung" in den Anspruch sei durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützt.

D1/D1a habe der Beschwerdegegnerin zwar vor der Einreichung der Anmeldung für das Streitpatent vorgelegen, sei in diesem Patent aber nicht angeführt, sodass die zu lösende Aufgabe nicht richtig definiert und die Erfindung vom Fachmann nicht ausgeführt werden könne.

Klarheit müsse im Rahmen von Artikel 100 b) EPÜ geprüft werden, weil dort ausdrücklich von "deutlich" die Rede sei. Aufgrund von Verwechslungen bei den Bezugszeichen mangle es Anspruch 1 an Klarheit. Zudem ergebe sich mangelnde Klarheit aus dem Begriff "Verwendung" in Anspruch 1.

Neuheit liege vor. Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit stelle er aber in Anbetracht seiner früheren mündlichen Offenbarung seiner Anmeldung D1a gegenüber der Beschwerdegegnerin (belegt durch D4/D5) und angesichts des allgemeinen Fachwissens infrage.

Das einzige Unterscheidungsmerkmal des Anspruchs 1 gegenüber D4/D5 (D1a) bestehe darin, dass die Öffnungs- und Entfernungsmitel so angeordnet seien, dass sie relativ bezüglich der zugeführten Kapselpackung rotieren. Da die Translationsbewegung des Kolbens (2) in D4/D5 (D1a) dieselben technischen Wirkungen habe wie beim

Sheet 1 of form 2339 is missing in the registered letter notifying him of the impugned decision.

The signature of the legally qualified member is missing in the impugned decision.

The search examiner was also part of the examining and opposition procedures.

All the above would amount to procedural violations.

Communication of the exchange of letters between the appellant and the EPO during the opposition proceedings - Referral to the Enlarged Board of Appeal (request 6)

The correspondence did not contain any additional arguments not already available to the respondent via other (public) letters. It is agreed to provide all the correspondence to the respondent.

Main request (request 3)

The introduction of the word "use" in the claim is not supported by the application as originally filed.

D1/D1a, although available to the respondent before the filing of the application for the contested patent, is not cited in that patent so that the problem to be solved cannot be properly defined and the invention cannot be carried out by the skilled person.

Clarity is to be considered under Article 100(b) EPC since the word "clear" is explicitly stated in the requirements. Due to confusions in the reference signs claim 1 lacks clarity. Lack of clarity also results from the term "use" as used in claim 1.

Novelty is acknowledged. However, inventive step is contested in view of the public prior oral divulgation by him to the respondent of his application D1a, as evidenced by D4/D5, and the skilled person's common general knowledge.

The only distinguishing feature of claim 1 over D4/D5(D1a) is that the opening and removal means is arranged to rotate relatively to the fed capsule packaging. Since the translation of the piston (2) in D4/D5(D1a) has the same technical effects as those obtained in the patent with a rotation, the claimed solution is

La feuille 1 du formulaire 2339 manque dans la lettre recommandée informant le requérant de la décision contestée.

La décision contestée ne comporte pas la signature du membre juriste.

L'examineur chargé de la recherche a également participé aux procédures d'examen et d'opposition.

D'après le requérant, ce sont là autant de vices de procédure.

Notification de l'échange de lettres entre le requérant et l'OEB pendant la procédure d'opposition - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 6)

La correspondance ne contient aucun argument supplémentaire qui n'a pas déjà été communiqué à l'intimé par d'autres lettres (accessibles au public). Il est convenu de fournir l'ensemble de la correspondance à l'intimé.

Requête principale (requête 3)

L'introduction du terme "utilisation" dans la revendication n'a pas de fondement dans la demande telle que déposée initialement.

D1/D1a, bien qu'accessible à l'intimé avant le dépôt de la demande relative au brevet attaqué, n'est pas cité dans ce brevet, de sorte que le problème à résoudre ne peut pas être correctement défini et que l'invention ne peut pas être exécutée par l'homme du métier.

La clarté doit être examinée au titre de l'article 100b) CBE puisque le terme "claire" y figure explicitement. Vu les confusions dans les signes de références, la revendication 1 manque de clarté. Un manque de clarté résulte également de l'emploi du terme "utilisation" dans la revendication 1.

Le requérant admet la nouveauté, mais conteste l'activité inventive en raison de la divulgation orale publique antérieure de sa demande D1a à l'intimé (comme l'atteste D4/D5) et compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier.

La seule caractéristique qui distingue la revendication 1 par rapport à D4/D5(D1a) est que les moyens d'ouverture et de retrait sont agencés afin de tourner relativement à l'emballage de capsule introduit. Étant donné que le mouvement de translation du piston (2) dans D4/D5(D1a) a les mêmes effets techniques que ceux

Patent die Rotationsbewegung, sei die beanspruchte Lösung eine naheliegende Alternative, an die der Fachmann sofort gedacht hätte und die er ohne technische Schwierigkeiten in der Vorrichtung aus D4/D5 (D1a) umgesetzt hätte. Der Gegenstand des Anspruchs 1 weise somit keine erfinderische Tätigkeit auf.

Grundsätze der Gleichbehandlung der Beteiligten und der Neutralität der Kammer - Vorlage an die Große Beschwerdekammer (Antrag 2)

Der Beschwerdeführer brachte keine Argumente zu diesem Punkt vor.

X. Die Beschwerdegegnerin brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde (Antrag 1)

Es sei unklar, ob die Beschwerdegebühr tatsächlich fristgerecht entrichtet worden sei, sodass die Beschwerde als nicht eingelegt betrachtet werden solle.

Die Beschwerdebegründung enthalte keine Substanziierung, wie und warum die angefochtene Entscheidung als falsch anzusehen sei und warum keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Zudem habe der Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt ausdrücklich die Aufhebung der Entscheidung und den Widerruf des Patents beantragt. Aus diesen Gründen solle die Beschwerde als unzulässig betrachtet werden.

Angbliche Verfahrensfehler

Die Beschwerdegegnerin brachte keine Argumente zu diesem Punkt vor.

Bekanntmachung des Schriftwechsels zwischen dem Beschwerdeführer und dem EPA im Einspruchsverfahren - Vorlage an die Große Beschwerdekammer (Antrag 6)

Der gesamte nicht öffentliche Schriftwechsel zwischen dem Beschwerdeführer (oder Dritten) und dem EPA sei ihr bekannt zu machen.

Die Thematik eines solchen einseitigen Schriftwechsels des EPA mit einem Beteiligten eines mehrseitigen Verfahrens müsse von der Großen Beschwerdekammer geklärt werden, weil es sich dabei um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zur Gewährleistung eines fairen und unparteiischen Verfahrens nach Artikel 112 (1) EPÜ handle.

Hauptantrag (Antrag 3)

Der Wechsel der Anspruchskategorie im Prüfungsverfahren von Vorrichtungsansprüchen zu Verwendungsansprüchen

an obvious alternative the skilled person would have immediately thought of and implemented in the apparatus of D4/D5(D1a) without any technical difficulty. The subject-matter of claim 1 would therefore not involve inventive step.

Principle of equal treatment of the parties and neutrality of the Board - Referral to the Enlarged Board of Appeal (Request 2)

The appellant did not provide any argument on this issue.

X. The respondent argued essentially as follows

Filing and admissibility of the appeal (request 1)

It is unclear whether the appeal fee has actually been paid in time so that the appeal should be regarded as not deemed to have been filed.

No substantiation is provided in the statement setting out the grounds on how and why the impugned decision should be seen as wrong, or why inventive step is lacking. Further, the appellant has never explicitly requested to set aside the decision and to revoke the patent. For these reasons, the appeal should be regarded as inadmissible.

Alleged procedural violations

The respondent did not provide any argument on this issue.

Communication of the exchange of letters between the appellant and the EPO during the opposition proceedings - Referral to the Enlarged Board of Appeal (request 6)

All undisclosed correspondence between the appellant (or any other person) and the EPO is to be provided to the respondent.

The issue related to such unilateral correspondence of the EPO with a party in inter partes proceedings is to be settled by the Enlarged Board of Appeal since it is a fundamental point of law for ensuring a fair and impartial procedure pursuant to Article 112(1) EPC.

Main request (request 3)

The change of claim category in examination proceedings, presently from apparatus claims to use claims,

obtenus dans le brevet par rotation, la solution revendiquée est une alternative évidente à laquelle aurait immédiatement songé l'homme du métier, et qu'il aurait mise en œuvre sans aucune difficulté technique dans le dispositif de D4/D5(D1a). L'objet de la revendication 1 n'impliquerait dès lors aucune activité inventive.

Principe de l'égalité de traitement des parties et neutralité de la Chambre - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 2)

Le requérant n'a pas présenté d'arguments sur ce point.

X. L'intimé a essentiellement avancé les arguments suivants :

Formation et recevabilité du recours (requête 1)

Il est difficile de savoir si la taxe de recours a été effectivement acquittée à temps, si bien que le recours doit être considéré comme n'ayant pas été formé.

Le mémoire exposant les motifs du recours n'indique pas dans quelle mesure et pourquoi la décision contestée doit être considérée comme erronée ni en quoi l'activité inventive fait défaut. En outre, le requérant n'a jamais demandé explicitement l'annulation de la décision et la révocation du brevet. Par conséquent, le recours doit être considéré comme irrecevable.

Vices de procédure allégués

L'intimé n'a pas présenté d'arguments sur ce point.

Notification de l'échange de lettres entre le requérant et l'OEB pendant la procédure d'opposition - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 6)

Toute la correspondance non publique entre le requérant (ou toute autre personne) et l'OEB doit être portée à la connaissance de l'intimé.

La problématique liée à cette correspondance unilatérale de l'OEB avec une partie à une procédure inter partes est une question de droit d'importance fondamentale qui doit être tranchée par la Grande Chambre de recours, afin d'assurer une procédure équitable et impartiale conformément à l'article 112(1) CBE.

Requête principale (requête 3)

Le changement de catégorie des revendications pendant la procédure d'examen (de revendications de

chen stelle keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - wie im vorliegenden Fall - eine ausreichende Grundlage dafür biete.

Die fehlende Berücksichtigung von D1/D1a im Streitpatent sei für das Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht von Belang. Klarheit sei kein Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ.

Ausgehend von D4/D5 (D1a) als nächstliegendem Stand der Technik bestünden die Unterscheidungsmerkmale des Anspruchs 1 darin, dass die Öffnungs- und Entfernungsmittel so angeordnet seien, dass sie

- relativ bezüglich der zugeführten Kapselpackung rotierten und
- die Kapselpackung entgegennehmen.

Die Entgegennahme der Kapselpackung durch die Öffnungs- und Entfernungsmittel bedeute, dass Anspruch 1 das implizite Merkmal enthalte, dass **sich die zugeführte Kapsel bewege**, wenn die Öffnungs- und Entfernungsmittel damit in Berührung kämen, was in D4/D5 (D1a) nicht offenbart sei.

In Anbetracht der mit den Unterscheidungsmerkmalen verbundenen technischen Wirkungen bestehe die zu lösende Aufgabe darin, die Vorrichtung aus D4/D5 (D1a) so zu verändern, dass die gebrauchte Kapsel ohne jegliche Lageeinschränkungen in die Vorrichtung eingeführt werde. Es gehe nicht lediglich darum, eine Alternative zur Translationsbewegung zu finden.

Die beanspruchte Lösung werde in D4/D5 (D1a) weder aufgezeigt noch vorgeschlagen. Zu ihrer Umsetzung und insbesondere zur Entgegennahme der zugeführten Kapsel müsste der Mechanismus von D4/D5 (D1a) komplett umgestaltet werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Grundsätze der Gleichbehandlung der Beteiligten und der Neutralität der Kammer - Vorlage an die Große Beschwerdekammer (Antrag 2)

Die Kammer habe neue Tatsachen bezüglich des allgemeinen Fachwissens vor dem wirksamen Datum des Streitpatents eingeführt, die nicht einmal auf Beweismitteln beruhten und auch nicht vom Beschwerdeführer vorgebracht worden seien. Dies stelle

does not contravene Article 123(2) EPC if, as it is the case, there is sufficient basis in the application as filed.

Lack of acknowledgement of D1/D1a in the contested patent is irrelevant in opposition-appeal proceedings. Clarity is not a ground for opposition under Article 100 EPC.

Starting from D4/D5(D1a) as closest prior art, the distinguishing features of claim 1 are that the opening and removal means is arranged:

- to rotate relatively to the fed capsule packaging; and
- to intercept the capsule packaging.

The interception of the capsule packaging by the opening and removal means implies that claim 1 comprises the implicit feature that the **fed capsule is moving** when the opening and removal means comes in contact with it, which is not disclosed in D4/D5(D1a).

In view of the technical effects associated with the distinguishing features the problem to be solved is to modify the apparatus of D4/D5(D1a) so as to feed the used capsule in the apparatus without any positional constraints for the fed capsule. It is not merely finding an alternative to the translation movement.

The claimed solution is neither given nor suggested in D4/D5(D1a). In order to implement it, in particular interception of the fed capsule, the mechanism of D4/D5(D1a) would have to be completely re-designed.

The subject-matter of claim 1 would therefore involve inventive step.

Principle of equal treatment of the parties and neutrality of the Board - Referral to the Enlarged Board of Appeal (Request 2)

The Board introduced new facts, not even based on evidence, regarding the skilled person's common general knowledge before the effective date of the contested patent, neither of which had been brought forward by the appellant. This amounts to a breach of

dispositif en revendications d'utilisation) ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il existe un fondement suffisant dans la demande telle que déposée.

Le fait que D1/D1a n'ait pas été cité dans le brevet litigieux n'a aucune pertinence dans une procédure d'opposition ou de recours faisant suite à une opposition. La clarté n'est pas un motif d'opposition au titre de l'article 100 CBE.

Si l'on considère que D4/D5(D1a) constitue l'état de la technique le plus proche, les caractéristiques distinctives de la revendication 1 résident dans le fait que les moyens d'ouverture et de retrait sont agencés :

- afin de tourner relativement à l'emballage de capsule introduit ; et
- afin d'intercepter l'emballage de capsule.

L'interception de l'emballage de capsule par des moyens d'ouverture et de retrait implique que la revendication 1 comprend comme caractéristique implicite que **la capsule introduite est en mouvement** lorsque les moyens d'ouverture et de retrait entrent en contact avec elle, ce qui n'est pas divulgué dans D4/D5(D1a).

Compte tenu des effets techniques associés aux caractéristiques distinctives, le problème à résoudre consiste à modifier le dispositif de D4/D5(D1a) de sorte que la capsule usagée soit introduite dans le dispositif sans contrainte positionnelle pour cette dernière. Il ne s'agit pas uniquement de trouver une alternative au mouvement de translation.

La solution revendiquée n'est ni mentionnée ni suggérée dans D4/D5(D1a). Pour la mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne l'interception de la capsule introduite, il faudrait entièrement réagencer le mécanisme de D4/D5(D1a).

L'objet de la revendication 1 impliquerait donc une activité inventive.

Principe de l'égalité de traitement des parties et neutralité de la Chambre - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 2)

En ce qui concerne les connaissances générales de l'homme du métier avant la date effective du brevet contesté, la Chambre a introduit des faits nouveaux qui ne reposaient sur aucune preuve et qui n'avaient pas été présentés par le requérant. Ceci constitue une violation

einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Beteiligten im Einspruchsverfahren und eine fehlende Neutralität der Kammer dar. Da das Verhalten der Kammer im mehrseitigen Verfahren von grundlegender Bedeutung sei und das Recht diesbezüglich einheitlich angewandt werden müsse, solle diese Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden.

Entscheidungsgründe

1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde (Antrag 1)

1.1 In ihrem schriftlichen Vorbringen erklärte die Beschwerdegegnerin, dass es unklar sei, ob die Beschwerdegebühr tatsächlich fristgerecht entrichtet worden sei, sodass die Beschwerde als nicht eingelegt betrachtet werden solle.

Außerdem sei der Beschwerdebegründung nicht zu entnehmen, wie und warum die angefochtene Entscheidung als falsch anzusehen sei und warum keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Da die Beschwerde nicht substantiiert worden sei, solle sie als unzulässig betrachtet werden.

1.2 Diesem Standpunkt kann sich die Kammer nicht anschließen.

Die angefochtene Entscheidung war am 3. Juni 2015 an die Beteiligten versandt worden. Der Beschwerdeführer hatte sie nicht erhalten; daher wurde sie am 15. Juni 2015 nochmals versandt und gilt gemäß Regel 126 (2) EPÜ als am 25. Juni 2015 zugestellt (die Empfangsbescheinigung - Formblatt 2936 - wurde am 20. Juni 2015 unterschrieben). Die Zweimonatsfrist für die Einlegung der Beschwerde und die Entrichtung der Beschwerdegebühr nach Artikel 108 EPÜ lief somit am 25. August 2015 ab.

Die Beschwerdegebühr ging am 28. Juli 2015 beim EPA ein, und die Beschwerde wurde am 18. August 2015 per Telefax eingelegt, d. h. beide Handlungen wurden fristgerecht vorgenommen. Die frühere Zustellung vom 3. Juni 2015 ist wirkungslos.

Hinsichtlich der Zahlung der Beschwerdegebühr im vorliegenden Fall wird auf die Anlage zum Schreiben des Beschwerdeführers vom 20. August 2015 mit den entsprechenden E-Mails des EPA vom 29. Juli 2015 und vom 3. August 2015 verwiesen. Im gleichen Schreiben erklärt der Beschwerdeführer auch, dass der Zahlungsgrund auf der Überweisung ausdrücklich angegeben wurde.

Was die Zulässigkeit betrifft, so können zumindest die Gründe, die der Beschwerdeführer unter den Abschnit-

the principle of equal treatment of the parties in opposition and to a lack of neutrality of the Board. Due to the fact that in inter partes proceedings the Board's behaviour is of fundamental importance and that the law should be applied uniformly in that respect, this issue should be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the Decision

1. Filing and admissibility of the appeal (request 1)

1.1 In its written submissions, the respondent objected that it is unclear whether the appeal fee had actually been paid in time so that the appeal should be deemed not filed.

Further, the statement setting out the grounds does not provide any reasons on how and why the impugned decision should be seen as wrong, or why the invention was not inventive. Since unsubstantiated, the appeal should be regarded as inadmissible.

1.2 The Board cannot share this view.

The decision under appeal was sent to the parties with date of 3 June 2015. It was not received by the appellant, so was sent again to it with date of 15 June 2015 and deemed received pursuant to Rule 126(2) EPC on 25 June 2015 (the receipt Form 2936 was signed on 20 June 2015). The two-month time limit for filing the appeal and paying the appeal fee pursuant to Article 108 EPC ends therefore on 25 August 2015.

The appeal fee was received by the EPO on 28 July 2015, and the appeal was filed per telefax on 18 August 2015, i.e. both are within the time limit. The earlier notification of 3 June 2015 has no effect.

With respect to the payment of the appeal fee being related to the present case, it is referred to the annex to the appellant's letter dated 20 August 2015 showing EPO emails of 29 July 2015 and 3 August 2015 mentioning it. In the same letter the appellant also writes that the ground for the payment had been given explicitly together with the money transfer.

As concerns admissibility, at least the reasons given by the appellant under points E) and L) of its statement setting

du principe d'égalité de traitement des parties à une procédure d'opposition ainsi qu'un manque de neutralité de la part de la Chambre. Étant donné que dans une procédure inter partes, le comportement de la Chambre est d'une importance fondamentale et que le droit en la matière doit être appliqué de façon uniforme, la question doit être soumise à la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Formation et recevabilité du recours (requête 1)

1.1 Dans ses moyens écrits, l'intimé a objecté qu'il était difficile de déterminer si la taxe de recours avait effectivement été acquittée dans les délais, de sorte que le recours devrait être réputé non formé.

En outre, le mémoire exposant les motifs du recours n'explique pas dans quelle mesure et pourquoi la décision contestée doit être considérée comme erronée ni en quoi l'activité inventive fait défaut. Le recours n'étant pas motivé, il doit être considéré comme irrecevable.

1.2 La Chambre ne partage pas ce point de vue.

La décision attaquée a été envoyée aux parties le 3 juin 2015. Le requérant ne l'ayant pas reçue, elle lui a été réexpédiée le 15 juin 2015 et elle a été réputée reçue le 25 juin 2015, conformément à la règle 126(2) CBE (le récépissé - formulaire 2936 - a été signé le 20 juin 2015). Le délai de deux mois pour former le recours et payer la taxe de recours, visé à l'article 108 CBE, venait donc à échéance le 25 août 2015.

La taxe de recours a été reçue par l'OEB le 28 juillet 2015 et le recours a été déposé par télécopie le 18 août 2015. Le délai a donc été respecté dans les deux cas. La notification antérieure du 3 juin 2015 est sans effet.

En ce qui concerne le paiement de la taxe de recours dans la présente espèce, on se référera à l'annexe jointe à la lettre du requérant datée du 20 août 2015 où figurent les courriers électroniques de l'OEB du 29 juillet 2015 et du 3 août 2015 qui en font mention. Dans cette lettre, le requérant rappelle également que le motif du paiement avait été explicitement indiqué dans le virement.

En ce qui concerne la recevabilité, le requérant conteste, au moins dans les motifs invoqués aux points E) et L) de

ten E und L seiner ebenfalls am 18. August 2015 per Telefax eingegangenen Beschwerdebeurteilung nennt, als Angriff gegen die Nummer 10 bzw. 12.2 der angefochtenen Entscheidung betrachtet werden. Solange diese Verbindung zur Entscheidung besteht, ist dies für die Kammer ausreichend.

Somit sind die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 EPÜ und der Regel 99 EPÜ erfüllt. Die Beschwerde wurde fristgerecht eingelegt und die Beschwerdegebühr fristgerecht entrichtet. Daher ist die Beschwerde zulässig.

1.3 In der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdegegnerin zudem vor, dass weder die Beschwerdeschrift noch die Beschwerdebeurteilung eine Erklärung mit einem ausdrücklichen Antrag auf Aufhebung der Entscheidung und Widerruf des Patents enthalte. Die Kammer habe in der Anlage zur Ladung einen solchen Antrag erwähnt, der vom Beschwerdeführer aber nicht gestellt worden sei.

Des Weiteren enthielten die Abschnitte E und L der Beschwerdebeurteilung keine Substanziierung, warum und wie die angefochtene Entscheidung als falsch angesehen werden solle. Wie der Rest der Beschwerdebeurteilung, der noch weniger relevant sei, beinhalteten sie lediglich eine Reihe kritischer Anmerkungen und unbegründeter Äußerungen.

1.4 Dem kann sich die Kammer nicht anschließen.

Wie in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, äußerte der Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift ausdrücklich sein "Nichteinverständnis" mit den inhaltlichen und formalen Feststellungen der angefochtenen Entscheidung und forderte die "Einspruchsabteilung" auf, ihren Standpunkt zu überdenken. Da im Einspruchsbeschwerdeverfahren keine Abhilfe im Sinne von Artikel 109 EPÜ vorgesehen ist, ist diese Aufforderung als Antrag an die Kammer zu verstehen, die angefochtene Entscheidung zu überprüfen, d. h. aufzuheben.

Auch ist der Kammer klar, dass der einzige Antrag des Beschwerdeführers durchgängig und eindeutig der Widerruf des Patents war (s. Nr. 2 der angefochtenen Entscheidung). Somit kann sich der Antrag auf Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nur auf die Gewährung seines einzigen Antrags beziehen, d. h. des Antrags auf Widerruf des Patents.

out the grounds of appeal, also received per telefax on 18 August 2015, can be seen as arguing against points 10 and 12.2 of the impugned decision, respectively. As long as there is this link to the decision, this suffices for the Board.

Therefore, the requirements of Articles 106 to 108 EPC and Rule 99 EPC are met. The appeal has been filed in time, the same applies to the payment of the appeal fee. The appeal is also admissible.

1.3 At the oral proceedings, the respondent further argued that there was no statement, neither in the notice nor in the grounds of appeal, with an explicit request of setting aside the decision and revoking the patent. The Board has mentioned such a request in its annex to the summons, which has not been formulated by the appellant.

In addition, paragraphs E) and L) of the grounds of appeal would not provide any substantiation with respect to why and how the impugned decision should be seen as wrong. They would relate to a mere series of criticisms and unsubstantiated statements, like the rest of the grounds of appeal which were even less relevant.

1.4 The Board cannot follow this view.

As put forward at the oral proceedings the appellant explicitly expressed in the notice of appeal his "disagreement" with the impugned decision regarding the substantive and formal findings, requesting the "opposition division" to reconsider its position. Since there is no interlocutory revision pursuant to Article 109 EPC in opposition-appeal proceedings, this request is to be understood as being addressed to the Board for it to review the impugned decision, i.e. to set aside the decision.

It is also clear to the Board that the appellant's unique request has continuously and unambiguously been the revocation of the patent (see impugned decision, point 2). Hence, the request for reviewing the impugned decision can only refer to the granting of its unique request, i.e. revoking the patent.

son mémoire de recours, également reçu par télécopie le 18 août 2015, les points 10 et 12.2, respectivement, de la décision attaquée. La Chambre estime que ceci est suffisant dès lors que ce lien avec la décision existe.

Par conséquent, il est satisfait aux exigences des articles 106 à 108 CBE et de la règle 99 CBE. Le recours a été déposé dans les délais et la taxe de recours a également été acquittée dans les délais. Le recours est donc recevable.

1.3 Lors de la procédure orale, l'intimé a en outre soutenu que ni l'acte de recours ni le mémoire exposant les motifs du recours ne contenaient une requête explicite en annulation de la décision et en révocation du brevet. La Chambre a bien mentionné une telle requête dans l'annexe à la citation, mais le requérant n'avait formulé aucune requête en ce sens.

En outre, les points E) et L) du mémoire de recours n'expliqueraient pas dans quelle mesure et pour quelles raisons la décision contestée devrait être considérée comme erronée. Ils constitueraient une simple suite de critiques et de déclarations non fondées, à l'instar des autres motifs du recours, lesquels étaient encore moins pertinents.

1.4 Tel n'est pas l'avis de la Chambre.

Comme indiqué lors de la procédure orale, le requérant, dans l'acte de recours, a explicitement marqué son "désaccord" sur le fond et la forme de la décision contestée, et a demandé à la "division d'opposition" de reconsidérer sa position. Comme il n'existe pas de révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE dans les procédures de recours faisant suite à une opposition, cette requête doit être comprise comme étant adressée à la Chambre afin qu'elle réexamine, c'est-à-dire annule, la décision contestée.

Il est également clair pour la Chambre que la requête unique du requérant a toujours été, sans aucune ambiguïté, d'obtenir la révocation du brevet (voir décision contestée, point 2). Par conséquent, la requête en réexamen de la décision contestée ne peut avoir pour but que d'obtenir gain de cause sur l'unique requête, à savoir la révocation du brevet.

Im Übrigen kann die Kammer nicht erkennen, warum es ihr nicht gestattet sein sollte, die Erklärungen in der Beschwerdeschrift und/oder der Beschwerdebegründung in einen echten Antrag umzuformulieren, wie sie es in ihrer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung getan hat. Dies gilt umso mehr, als der Beschwerdeführer eine Privatperson ist und keinen zugelassenen Vertreter hat.

Schließlich wandte sich der Beschwerdeführer in Abschnitt E seiner Beschwerdebegründung ausdrücklich gegen Nummer 10 der angefochtenen Entscheidung, wo es um die Erweiterung des Inhalts des Patents über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus durch die Aufnahme des Begriffs "Verwendung" in Anspruch 1 in der Prüfungsphase ging. Wie vom Beschwerdeführer vorgebracht, kann ein Wechsel der Anspruchskategorie unter bestimmten Umständen zu einer Erweiterung des Gegenstands führen. Daher kann die Kammer aus den vorgelegten Argumenten unmittelbar ersehen, was der Beschwerdeführer gegen die Entscheidung vorbringt und worauf er seine Argumente stützt, ohne eigene Untersuchungen anstellen zu müssen. Die Tatsache, dass die Argumente nicht überzeugend sind, ist für die Zulässigkeit der Beschwerde nicht relevant (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, IV.E.2.2.6.3 a) und IV.E.2.6.6).

Dasselbe gilt für Abschnitt L der Beschwerdebegründung. Es ist unschwer zu erkennen, dass der Beschwerdeführer der Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit unter Nummer 12.2 der angefochtenen Entscheidung widersprechen möchte. Ausgehend von D1 (de facto D4/D5 (D1a)) nennt der Beschwerdeführer das Unterscheidungsmerkmal und erörtert den Wechsel von einer linearen Bewegung zu einer Rotationsbewegung, der als für den Fachmann naheliegend anzusehen sei (s. insbesondere Abschnitt L, zweiter und dritter Absatz und "RESUMÉ" auf Seite 8 der Beschwerdebegründung). Damit enthält die Beschwerdebegründung einen substantiierten Einwand gegen die erfinderische Tätigkeit, mit dem gegen diesen Aspekt der angefochtenen Entscheidung vorgegangen wird. Auch hier kann die Kammer sofort verstehen, welche Argumente gegen die Entscheidung vorgebracht werden und worauf der Beschwerdeführer seine Argumentation stützt, ohne eigene Untersuchungen anstellen zu müssen.

Further the Board cannot see why the Board should not be allowed to paraphrase the statements in the notice of appeal and/or the statement of grounds into an actual request, as it has done in its communication annexed to the summons. This is particularly so in view of the fact that the appellant is a private person, not professionally represented.

Finally, the appellant explicitly contested in paragraph E) of his statement setting out the grounds of appeal point 10 of the impugned decision on the issue of extending the content of the patent beyond the application as originally filed, on the basis of the introduction of the word "use" in claim 1 in examination. As argued by the appellant a change of a claim category could, under some circumstances, lead to an extension of the subject-matter. Hence, the arguments presented enable the Board to understand immediately what is argued against the decision and on what facts the appellant bases his arguments, without compelling the Board to perform investigations of its own. The fact that the arguments are not convincing does not interfere with admissibility of the appeal (Case Law of the Boards of Appeal, 7th Edition 2013, IV.E.2.2.6.3.a and IV.E.2.6.6).

The same applies for paragraph L) of the statement setting out the grounds of appeal. It is readily apparent that the appellant intends to contest the acknowledgement of inventive step under point 12.2 of the impugned decision. Starting from D1 (de facto D4/D5(D1a)) the appellant mentions the distinguishing feature and discusses the modification of a linear movement into a rotational movement, which is to be regarded as obvious for the skilled person (see in particular second and third paragraphs of point L) and the "RESUMÉ" on page 8 of the statement setting out the grounds). There is thus a substantiated inventive step objection in the statement setting out the grounds of appeal contesting this issue of the impugned decision. Again, the Board immediately understands what is argued against the decision and on what facts the appellant bases his arguments, without having to perform investigations of its own.

Par ailleurs, la Chambre ne voit pas pourquoi elle ne serait pas autorisée à paraphraser les déclarations figurant dans l'acte de recours et/ou dans le mémoire exposant les motifs du recours afin d'en tirer une véritable requête, comme elle l'a fait dans sa notification jointe à la citation à la procédure orale. Ceci est d'autant plus pertinent que le requérant est un particulier non représenté par un mandataire agréé.

Enfin, au paragraphe E) de son mémoire de recours, le requérant a explicitement contesté le point 10 de la décision attaquée eu égard à l'extension du contenu du brevet au-delà de la demande telle qu'initialement déposée, en raison de l'introduction du terme "utilisation" dans la revendication 1 au cours de l'examen. Comme le fait valoir le requérant, un changement de catégorie d'une revendication peut, dans certaines circonstances, entraîner une extension de l'objet revendiqué. Par conséquent, les arguments invoqués permettent à la Chambre, sans que celle-ci n'ait à effectuer ses propres recherches, de comprendre immédiatement les arguments invoqués à l'encontre de la décision ainsi que les faits sur lesquels le requérant fonde son argumentation. Le fait que les arguments ne soient pas convaincants n'empêche pas le recours d'être recevable (Jurisprudence des chambres de recours, 7^e Édition 2013, IV.E.2.2.6.3.a et IV.E.2.6.6).

La même chose vaut pour le paragraphe L) du mémoire de recours. Il ressort clairement que le requérant entend contester la reconnaissance de l'activité inventive au point 12.2 de la décision attaquée. Partant de D1 (en fait D4/D5(D1a)), le requérant mentionne la caractéristique distinctive et aborde la question de la transformation d'un mouvement linéaire en un mouvement de rotation, qui doit être considérée comme évidente pour l'homme du métier (voir en particulier les deuxième et troisième paragraphes du point L) et le "RÉSUMÉ" de la page 8 du mémoire exposant les motifs du recours). Le mémoire de recours contient donc une objection fondée pour défaut d'activité inventive, qui est dirigée contre cet aspect de la décision attaquée. Là encore, la Chambre, sans avoir à effectuer elle-même des recherches, comprend immédiatement quels sont les arguments invoqués à l'encontre de la décision ainsi que les faits sur lesquels le requérant fonde son argumentation.

2. *Angewandte Verfahrensfehler*

Der Beschwerdeführer behauptet in den Abschnitten A, J und M seiner Beschwerdebeurteilung, dass im Einspruchsverfahren Verfahrensfehler unterlaufen seien.

2.1 Abschnitt A

2.1.1 Seine Argumente, insbesondere die aus seinem Schreiben vom 31. März 2015, seien beim Erlass der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt worden.

2.1.2 Auch wenn der Beschwerdeführer nicht präzise genug ist, weist die Kammer darauf hin, dass D1 in der angefochtenen Entscheidung gebührend berücksichtigt und mehrmals erörtert worden ist (s. beispielsweise Nrn. 3, 11, 12.1 und 12.2). Dass D1 (das Patent) anstelle von D1a (der Patentanmeldung) genannt wird, ist ohne Belang, weil der Beschwerdeführer selbst von D1 spricht. D1 (D1a) wird in der Folge korrekt als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ eingestuft, der also nur bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen ist. Diesbezüglich wird auf das Schreiben des Beschwerdeführers vom 31. März 2015, Nummer 006 verwiesen, wonach Anspruch 1 des Streitpatents eine Alternative ("une variante") zu D1 betrifft, d. h. der beanspruchte Gegenstand auch vom Beschwerdeführer als neu gegenüber D1 (D1a) anerkannt wird. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Frage der Neuheit werden Alternativen (oder "Äquivalente") tatsächlich nicht als neuheitsschädlich betrachtet (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, I.C.3.5).

2.1.3 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist die Tatsache, dass die Bezeichnung von D1 (bzw. D2 und D5) nicht genannt ist, nicht relevant für den Ausgang der angefochtenen Entscheidung, solange dort der Offenbarungsgehalt von D1 erörtert wird; dies ist unter Nummer 12.1 der Fall.

2.1.4 Schließlich ist es üblich, dass die Einspruchsabteilung bei der Prüfung, ob die Merkmale im Stand der Technik offenbart sind oder nicht, den Wortlaut des Anspruchs des Streitpatents verwendet. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers liegt keine Verwechslung zwischen D1 (D1a) und dem beanspruchten Gegenstand vor.

2. *Alleged procedural violations*

The appellant alleged in points A), J) and M) of his statement of grounds of appeal that procedural violations were committed during the opposition proceedings.

2.1 With respect to point A)

2.1.1 Its arguments, in particular those provided with its letter dated 31 March 2015, were not taken into account when taking the impugned decision.

2.1.2 Even though the appellant is not specific enough, the Board emphasizes that D1 is properly acknowledged and discussed several times in the impugned decision (see for instance points 3, 11, 12.1 and 12.2). That D1 (the patent) is mentioned instead of D1a (its application) is of no consequence, since the appellant itself uses the designation D1. D1(D1a) is then correctly assessed as a prior art document pursuant to Article 54(3) EPC, i.e. to be considered for novelty only. In this respect it is referred to the appellant's own letter of 31 March 2015, point 006, where it is mentioned that claim 1 of the contested patent concerns an alternative ("une variante") to that of D1, i.e. the claimed subject-matter is also acknowledged by the appellant to be novel vis-à-vis D1(D1a). In the jurisprudence of the Boards of Appeal on the question of novelty, alternatives (or "equivalents") are indeed not seen as novelty destroying, see Case Law of the Boards of Appeal, 7th Edition 2013, I.C.3.5.

2.1.3 Contrary to the appellant's view, the fact that the title of D1 (or D2, or D5) is not mentioned in the impugned decision is not relevant for the outcome of the impugned decision as long as its disclosure is actually discussed, which is the case under point 12.1.

2.1.4 Finally, the fact of using the same wording of the claim of the contested patent in examining whether the features are disclosed or not in the prior art is the usual way for an opposition division to perform its work. Contrary to the appellant's view, there is no confusion between D1(D1a) and the claimed subject-matter at stake.

2. *Vices de procédure allégués*

Aux points A), J) et M) de son mémoire de recours, le requérant a affirmé que des vices de procédure avaient été commis pendant la procédure d'opposition.

2.1 Concernant le point A)

2.1.1 Les arguments du requérant, en particulier ceux avancés dans sa lettre du 31 mars 2015, n'ont, selon lui, pas été pris en compte lorsque la décision contestée a été rendue.

2.1.2 Même si le requérant n'est pas suffisamment précis, la Chambre souligne que D1 a été dûment pris en compte et discuté à plusieurs reprises dans la décision faisant l'objet du recours (voir par exemple les points 3, 11, 12.1 et 12.2). Il est sans conséquence que D1 (le brevet) ait été mentionné à la place de D1a (la demande y afférente), vu que le requérant lui-même se réfère à D1. C'est donc à juste titre que D1 (D1a) a été considéré comme document de l'état de la technique conformément à l'article 54(3) CBE, c'est-à-dire aux seules fins de l'examen de la nouveauté. Sur ce point, la Chambre renvoie à la lettre du requérant du 31 mars 2015, point 006, où il est mentionné que la revendication 1 du brevet attaqué concerne une alternative ("une variante") par rapport à D1, ce qui signifie que le requérant également considère l'objet revendiqué comme nouveau par rapport à D1(D1a). Selon la jurisprudence des chambres de recours en matière de nouveauté, les alternatives (ou "équivalents") ne sont en effet pas destructrices de nouveauté (voir Jurisprudence des chambres de recours, 7^e Édition 2013, I.C.3.5).

2.1.3 Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le fait que le titre de D1 (ou de D2 ou de D5) ne soit pas mentionné dans la décision attaquée n'est pas pertinent pour l'issue de ladite décision, dans la mesure où la divulgation contenue dans ce document est effectivement examinée, ce qui est le cas au point 12.1.

2.1.4 Enfin, le fait de s'appuyer sur le texte de la revendication du brevet attaqué pour examiner si les caractéristiques sont divulguées ou non dans l'état de la technique est une méthode de travail courante dans les divisions d'opposition. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucune confusion n'existe entre D1(D1a) et l'objet revendiqué.

2.2 Abschnitt J

Die im Einspruchsverfahren zugrunde zu legende Fassung ist das erteilte Patent, das in Anspruch 1 nicht den Ausdruck "und/oder umgekehrt" umfasst. Dass "und/oder umgekehrt" in der angefochtenen Entscheidung unter Nummer 12.1 zusammen mit den Unterscheidungsmerkmalen genannt wird, ist tatsächlich nicht korrekt. Dies ist aber kein Verfahrensfehler, weil die übrigen Unterscheidungsmerkmale dem beanspruchten Gegenstand dennoch Neuheit gegenüber D1/D1a verleihen, sodass die Begründung der Einspruchsabteilung weiter Bestand hat.

2.3 Abschnitt M

2.3.1 Die angefochtene Entscheidung steht in Einklang mit Artikel 113 (1) EPÜ und Regel 111 EPÜ. Sie wurde gemäß Regel 126 (1) EPÜ korrekt durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Sie wurde eindeutig gemäß Regel 126 (2) EPÜ zugestellt und ist am 20. Juni 2015 zugegangen (s. Formblatt 2936). Sollte also Blatt 1 von Formblatt 2339, wie vom Beschwerdeführer vorgebracht, im Einschreiben fehlen, gilt die Entscheidung dennoch als rechtswirksam zugestellt.

2.3.2 Ferner wird eine Einspruchsabteilung nur durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzt, wenn dies nach Art der Entscheidung für erforderlich gehalten wird; dies war in der vorliegenden Sache nicht der Fall. Zudem ist es nach dem EPÜ zulässig, dass ein am Prüfungsverfahren beteiligter Prüfer ein Mitglied der Einspruchsabteilung ist, solange er nicht den Vorsitz führt. Diese Erfordernisse sind erfüllt (Artikel 19 (2) EPÜ).

2.4 Die obigen Ausführungen entsprechen der vorläufigen Auffassung der Kammer vom 15. Februar 2016, die den Beteiligten mit der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung zugegangen ist. Keiner der Beteiligten legte im späteren Verlauf des Verfahrens zusätzliche Argumente zu diesen Punkten vor.

2.5 Außerdem wandte sich der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 15. Februar 2016 dagegen, dass der Recherchenprüfer auch in der Prüfungs- und der Einspruchsabteilung mitgewirkt hatte.

2.2 With respect to point J)

In opposition proceedings, the version to be considered is the granted patent, which does not comprise "and/or vice versa" in claim 1. The fact that "and/or vice versa" is mentioned together with the distinguishing features in the impugned decision, point 12.1, is indeed not correct. This does not amount to a procedural violation as the other distinguishing features still render the claimed subject-matter novel over D1/D1a so that the reasoning put forward by the opposition division still holds.

2.3 With respect to point M)

2.3.1 The impugned decision is in accordance with Article 113(1) EPC and Rule 111 EPC. It was correctly notified by registered letter with advice of delivery in accordance with Rule 126(1) EPC. It has unambiguously been notified in accordance with Rule 126(2) EPC and reached its destination on 20 June 2015 (see Form 2936). Therefore, should sheet 1 of form 2339 be missing in the registered letter, as argued by the appellant, the decision will still be regarded as validly notified.

2.3.2 Finally, an opposition division is enlarged by the addition of a legally qualified member only if the nature of the decision so requires, which presently was considered not to be the case. Further, the EPC allows that an examiner of the examination proceedings can be a member of the opposition division, as long he/she is not the chairperson. These requirements are fulfilled (Article 19(2) EPC).

2.4 The above was the preliminary opinion of the Board which had been provided to the parties with the annex to the summons for oral proceedings dated 15 February 2016. None of the parties provided any additional arguments with respect to these points later in the proceedings.

2.5 The appellant further objected with its letter dated 15 February 2016 to the fact that the search examiner was also part of the examining and opposition divisions.

2.2 Concernant le point J)

Le texte à prendre en considération dans la procédure d'opposition est celui du brevet délivré, lequel ne contient pas l'expression "et/ou vice-versa" à la revendication 1. Le fait que cette expression figure avec les caractéristiques distinctives dans la décision attaquée (point 12.1) n'est effectivement pas correct. Il ne s'agit pas d'un vice de procédure, car les autres caractéristiques distinctives rendent malgré tout l'objet revendiqué nouveau par rapport à D1/D1a, de sorte que le raisonnement de la division d'opposition reste valable.

2.3 Concernant le point M)

2.3.1 La décision contestée satisfait aux exigences de l'article 113(1) CBE et de la règle 111 CBE. Elle a été correctement signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à la règle 126(1) CBE. Elle a été signifiée sans ambiguïté conformément à la règle 126(2) CBE et elle est parvenue à son destinataire le 20 juin 2015 (voir formulaire 2936). Par conséquent, même si la feuille 1 du formulaire 2339 n'était pas jointe à la lettre recommandée, comme l'affirme le requérant, la décision n'en doit pas moins être considérée comme valablement signifiée.

2.3.2 Enfin, la division d'opposition n'est complétée par un examinateur juriste que si la nature de la décision l'exige, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, la CBE prévoit qu'un examinateur ayant participé à la procédure d'examen peut être membre de la division d'opposition à condition de ne pas en être le président. Ces conditions sont remplies (article 19(2) CBE).

2.4 Ce qui précède constitue l'avis préliminaire de la Chambre du 15 février 2016, qui a été communiqué aux parties en annexe à la citation à la procédure orale. Aucune des parties n'a apporté d'arguments supplémentaires à ce sujet dans la suite de la procédure.

2.5 Le requérant, dans sa lettre du 15 février 2016, objecte également que l'examinateur chargé de la recherche a aussi fait partie des divisions d'examen et d'opposition.

Diese Mitwirkung ist aus der Sicht der Kammer aber nicht problematisch, weil sie der üblichen Praxis des EPA entspricht und in Einklang mit dem EPÜ steht (vgl. Artikel 17, 18 (2) und 19 (2) EPÜ).

2.6 Aus diesen Gründen kann die Kammer nicht erkennen, dass im Einspruchsverfahren ein Verfahrensfehler unterlaufen ist.

3. *Bekanntmachung des Schriftwechsels zwischen dem Beschwerdeführer und dem EPA im Einspruchsverfahren - Vorlage an die Große Beschwerdekammer (Antrag 6)*

3.1 In seinem Schreiben vom 7. Mai 2015 im Beschwerdeverfahren verwies der Beschwerdeführer unter anderem auf folgende Schreiben:

- Schreiben des EPA vom 30. April 2014 und
- Schreiben von Frau Wouters vom 3. Juli 2014.

Diese Schreiben fehlten im öffentlichen Teil der Akte, was die Beschwerdegegnerin zur Stellung des Antrags veranlasste, dass ihr der gesamte Schriftwechsel zwischen dem EPA und dem Beschwerdeführer bzw. Frau Wouters und allen anderen nicht genannten Personen, die im Namen des Beschwerdeführers agierten, bekannt gemacht werden sollte, so er nicht im öffentlichen Teil der Akte vorhanden sei.

3.2 Da die Kammer Zugang zur kompletten Akte einschließlich des nicht öffentlichen Teils hat, stellte sie fest, dass der Beschwerdeführer im Einspruchsverfahren auf der Grundlage von ihm eingereichter Reklamationen einen Schriftwechsel mit dem EPA zu fallspezifischen Fragen geführt hat.

Derartige Reklamationen werden von der Direktion Qualitätsunterstützung des EPA bearbeitet. Diese Direktion wurde mit der amtsweiten Bearbeitung von Reklamationen betraut und ist für die Verwaltung und Abwicklung aller (externen) Reklamationen sowie für das Abfassen und Versenden von Antworten an die Reklamanten zuständig. Dieses zentralisierte Verfahren soll eine einheitliche Behandlung aller beim EPA eingereichten Reklamationen gewährleisten.

Die Reklamationen und die Antworten der Direktion Qualitätsunterstützung werden standardmäßig **in den nicht öffentlichen Teil** der Akte aufgenommen.

Rechtsgrundlage dafür ist offenbar der Beschluss der Präsidentin des EPA, ABI. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 3,

The Board cannot, however, share this view since this corresponds to EPO usual practice and complies with the EPC (cf. Articles 17, 18(2) and 19(2) EPC).

2.6 As a result of the above, the Board cannot find that any procedural violation was committed in the opposition proceedings.

3. *Communication of the exchange of letters between the appellant and the EPO during the opposition proceedings - Referral to the Enlarged Board of Appeal (request 6)*

3.1 In his letter dated 7 May 2015 in the appeal proceedings, the appellant referred, among others, to the following letters:

- EPO's letter dated 30 April 2014; and
- Me Wouters's letter dated 3 July 2014.

These letters were not retrievable from the public part of the file which led the respondent to request to be provided with the various exchanges between the EPO and the appellant as well as Me Wouters, or any other unnamed person on behalf of the appellant, if not present in the public part of the file.

3.2 Since the Board has access to the complete file, including the non-public part, it became aware that during the opposition proceedings the appellant has had an exchange with the EPO on file-related issues, based on complaints on his part.

Such complaints are dealt with by a dedicated EPO department called "Directorate Quality Support" (DQS). DQS has been entrusted with the office-wide handling of complaints, being responsible for the administration and management of all (external) complaints, and for drafting and dispatching a reply to the complainant. This centralised procedure is meant to ensure a harmonised treatment of all complaints filed at the EPO.

The complaints as well the DQS replies are by default kept **in the non-public part** of the file.

The legal basis for this is apparently the Decision of the President of the EPO, OJ EPO 2007, Special edition No. 3,

La Chambre ne peut cependant tenir compte de cette objection, car cette pratique est courante à l'OEB et elle est conforme à la CBE (voir les articles 17, 18(2), et 19(2) CBE).

2.6 Étant donné ce qui précède, la Chambre estime qu'aucun vice de procédure n'a été commis au cours de la procédure d'opposition.

3. *Notification de l'échange de lettres entre le requérant et l'OEB pendant la procédure d'opposition - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 6)*

3.1 Pendant la procédure de recours, le requérant s'est référé, dans son courrier du 7 mai 2015, notamment aux lettres suivantes :

- lettre de l'OEB datée du 30 avril 2014 ; et
- lettre de Maître Wouters datée du 3 juillet 2014.

Ces lettres ne pouvant être retrouvées dans la partie du dossier accessible au public, l'intimé a demandé que lui soient communiqués les différents échanges entre l'OEB et le requérant ainsi que Maître Wouters ou toute autre personne non citée agissant au nom du requérant, dès lors qu'ils ne figuraient pas dans la partie publique du dossier.

3.2 Étant donné que la Chambre a accès au dossier complet, y compris à sa partie non publique, elle a constaté qu'au cours de la procédure d'opposition, le requérant avait correspondu avec l'OEB sur des questions relatives au dossier, suite à des réclamations de sa part.

Ces réclamations sont traitées par un service spécialisé de l'OEB, la direction Soutien à la qualité. Cette direction est chargée du traitement des réclamations pour l'ensemble de l'Office, c'est-à-dire de l'administration et de la gestion de toutes les réclamations (externes), ainsi que de la rédaction et de l'envoi de réponses aux personnes ayant présenté une réclamation. Cette procédure centralisée vise à assurer un traitement harmonisé de toutes les réclamations déposées à l'OEB.

Les réclamations ainsi que les réponses de la direction Soutien à la qualité sont conservées par défaut **dans la partie non publique** du dossier.

Sur le plan juridique, cette pratique se fonde manifestement sur la décision de la Présidente de l'OEB (publiée au

J.3, Artikel 1 (2) b), wo es wie folgt heißt: "Schriftstücke ... können ausnahmsweise von Amts wegen von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden, wenn die Akteneinsicht prima facie schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen einer anderen natürlichen oder juristischen Person als die eines Beteiligten oder seines Vertreters beeinträchtigen würde" (Artikel 128 (4) und Regel 144 d) EPÜ).

3.3 Gemäß Regel 79 (1) EPÜ teilt das EPA dem Patentinhaber den Einspruch mit. Sind mehrere Einsprüche eingelegt worden, so werden sie nach Regel 79 (2) EPÜ den übrigen Einsprechenden mitgeteilt. Gemäß Regel 79 (3) EPÜ teilt das EPA vom Patentinhaber eingereichte Stellungnahmen und Änderungen den übrigen Beteiligten mit, und gemäß Regel 81 (2) EPÜ übersendet es sämtlichen Beteiligten alle Bescheide nach Artikel 101 (1) EPÜ und alle hierzu eingehenden Stellungnahmen.

Infolgedessen hat sich der Grundsatz etabliert, dass der gesamte Schriftwechsel im mehrseitigen Einspruchsverfahren allen Beteiligten zugehen muss. Dies wird auch in der Mitteilung des EPA vom 3. Juni 2009, ABI. EPA 2009, 434 anerkannt.

3.4 Die Kammer hat aufgrund ihres Zugangs zur kompletten vom EPA geführten Akte festgestellt, dass im Einspruchsverfahren der nachstehende Schriftwechsel mit dem Beschwerdeführer erfolgte, der im **nicht öffentlichen** Teil der Akte dokumentiert ist:

a) Niederschrift über eine telefonische Rücksprache vom 5. März 2014 mit dem Einsprechenden bezüglich seines am 26. Februar 2014 eingelegten Einspruchs, die dem Einsprechenden zusammen mit der Dokumentation zur Einlegung eines Einspruchs per Telefax übermittelt wurde;

b) E-Mail des Einsprechenden vom 12. März 2014 an die für Reklamationen zuständige Stelle (Direktion Qualitätsunterstützung), die den Einspruch betraf und sich auf Fragen bezog, die eindeutig von Belang für das Einspruchsverfahren waren, und zwar insbesondere auf inhaltliche Fragen wie den Wechsel zu einem Verwendungsanspruch und die Neuheit gegenüber D1;

c) Antwort der Direktion Qualitätsunterstützung an den Einsprechenden vom 30. April 2014 (erstes oben unter Nr. 3.1 genanntes Schreiben)

J.3, Article 1(2)(b), which states that documents "may, exceptionally, be excluded from file inspection by the Office of its own motion if their inspection would be prima facie prejudicial to the legitimate personal or economic interests of natural or legal persons other than a party or his representative" (Article 128(4) EPC and Rule 144(d) EPC).

3.3 Rule 79(1) EPC requires the EPO to send a notice of opposition to the patent proprietor. Rule 79(2) EPC states that in case there is more than one opponent, the other opponents will receive a copy of the others' opposition. Rule 79(3) EPC requires the EPO to send any observations and amendments filed by the patent proprietor to the other parties, Rule 81(2) EPC requires the EPO to send any communication under Article 101(1) EPC and any reply thereto to all parties.

The principle as established by the above is that in opposition proceedings, which are inter-partes proceedings, all exchanges have to be notified to all parties. This is also acknowledged in the Notice of the EPO dated 3 June 2009, OJ EPO 2009, 434.

3.4 The Board, having access to the complete file as handled by the EPO, established that there has been the following exchange with the appellant during the opposition proceedings, documented in the **non-public** part of the file:

a) Note of a telephone conversation on 5 March 2014 with the opponent regarding his opposition, filed 26 February 2014, faxed to the opponent together with documentation regarding the filing of an opposition;

b) Email of 12 March 2014 of the opponent to the complaint department (Directorate Quality Support-DQS) regarding the opposition and referring to issues that clearly had a bearing on the opposition, more in particular substantive issues, such as the change to a "use" claim and novelty in respect of D1;

c) Reply of DQS to the opponent dated 30 April 2014 (the first letter mentioned in point 3.1 above);

JO OEB 2007, Édition spéciale n° 3, J.3, article premier, paragraphe 2, lettre b)), qui prévoit que certaines pièces "peuvent, à titre exceptionnel, être exclues d'office de l'inspection publique si cette inspection porte à première vue atteinte à des intérêts personnels ou économiques d'une personne physique ou morale autre qu'une partie ou son mandataire qu'il y a lieu de préserver" (article 128(4) CBE et règle 144(d) CBE).

3.3 La règle 79(1) CBE exige que l'OEB notifie l'acte d'opposition au titulaire du brevet. La règle 79(2) CBE énonce que, si plusieurs oppositions ont été formées, elles doivent être notifiées aux différents opposants. La règle 79(3) CBE dispose que l'OEB doit notifier aux autres parties toutes observations et modifications présentées par le titulaire du brevet. La règle 81(2) CBE exige que l'OEB envoie à toutes les parties les notifications émises conformément à l'article 101(1) CBE ainsi que les réponses à ces notifications.

Il découle de ce qui précède le principe selon lequel, dans les procédures d'opposition, qui sont des procédures inter partes, l'ensemble de la correspondance échangée doit être notifiée à toutes les parties. C'est ce qui est énoncé dans le Communiqué de l'OEB en date du 3 juin 2009 (JO OEB 2009, 434).

3.4 Ayant accès à l'ensemble du dossier tenu par l'OEB, la Chambre a pu établir qu'il y avait eu l'échange de correspondance suivant avec le requérant pendant la procédure d'opposition, échange documenté dans la partie **non publique** du dossier :

a) Transcription d'un entretien téléphonique du 5 mars 2014 avec l'opposant au sujet de son opposition déposée le 26 février 2014, qui a été transmise par télécopie à l'opposant avec la documentation relative à la formation d'une opposition ;

b) Courrier électronique du 12 mars 2014 adressé par l'opposant au service des réclamations (direction Soutien à la qualité) concernant l'opposition et se référant à des questions ayant manifestement une incidence sur celle-ci, notamment à des questions de fond telles que le changement en revendication "d'utilisation" et la nouveauté par rapport à D1 ;

c) Réponse de la direction Soutien à la qualité à l'opposant en date du 30 avril 2014 (la première lettre mentionnée au point 3.1 ci-dessus) ;

d) Oben (Nr. 3.1) genanntes Schreiben von Frau Wouters vom 3. Juli 2014 im Namen des Einsprechenden, das sich eindeutig auf die Sachfragen des Einspruchsverfahrens bezog;

e) Antwort der Direktion Qualitätsunterstützung auf dieses Schreiben vom 10. Juli 2014, **wonach das Schreiben vom 3. Juli 2014 als Einwendung Dritter behandelt werde;**

f) Schreiben des Einsprechenden vom 25. Juni 2015 an den Präsidenten des EPA, das ebenfalls eindeutig inhaltliche und verfahrenstechnische Fragen des Einspruchsverfahrens betraf;

g) Antwort der Direktion Qualitätsunterstützung vom 17. Juli 2015 auf das an den Präsidenten des EPA gerichtete Schreiben;

h) E-Mail des Einsprechenden an den Präsidenten des EPA vom 26. Juli 2015, in der er verfahrenstechnische und inhaltliche Unregelmäßigkeiten bei der Bearbeitung der Reklamationen und des Einspruchs anzeigt;

i) Antwort der Direktion Qualitätsunterstützung vom 9. September 2015 auf diese E-Mail.

3.5 In Einklang mit dem oben erläuterten allgemein anerkannten Grundsatz hätte der gesamte Schriftwechsel zwischen dem damaligen Einsprechenden (dem jetzigen Beschwerdeführer) und dem EPA - der sich eindeutig auf fallspezifische Fragen bezog - unverzüglich auch der Patentinhaberin (der jetzigen Beschwerdegegnerin) zugehen müssen (s. Nr. 3.3 oben).

Dies gilt insbesondere für das Schreiben vom 3. Juli 2014, zu dem die Direktion Qualitätsunterstützung angab, dass es als Einwendung Dritter im Einspruchsverfahren behandelt werde, und für die Einbeziehung des Präsidenten des Amtes in das Reklamationsverfahren sowie für die Reklamationen bezüglich der Tätigkeit der Recherchen- und Prüfungsabteilung, deren Recherchenprüfer bzw. beauftragter Prüfer später auch der Einspruchsabteilung angehörte. In Anbetracht dieser beiden Fragen hätte die Patentinhaberin tatsächlich über die Umstände der Tätigkeit der Einspruchsabteilung informiert werden müssen.

3.6 Daher entschied die Kammer unter Berücksichtigung der weiteren, im Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 13. April 2016 vorgebrachten Argumente, in dem auf den oben

d) The above mentioned (point 3.1) letter of Me Wouters dated 3 July 2014, on behalf of the opponent, clearly related to the substantive issues in the opposition proceedings;

e) Reply of DQS to this letter dated 10 July 2014 **indicating that the letter of 3 July 2014 would be treated as third party observations;**

f) A letter of the opponent dated 25 June 2015, this time addressed to the President of the EPO, again clearly related to the substantive and procedural issues in the opposition;

g) Reply of DQS dated 17 July 2015, to the letter addressed to the President of the EPO;

h) An email addressed by the opponent to the President of the EPO dated 26 July 2015, claiming procedural and substantive irregularities in the handling of the complaints as well as the opposition;

i) Reply of DQS to the above email, dated 9 September 2015.

3.5 The principle above described should have had the effect that the entire exchange between the then opponent (now appellant) and the EPO - which clearly related to file specific issues - should have been sent promptly also to the patent proprietor (now respondent), so as to comply with the above mentioned well established principle (see point 3.3 above).

This is all the more evident for the letter of 3 July 2014, of which it was indicated by DQS that it would be treated as a third party observation in the opposition proceedings. The same applies to the inclusion of the President of the Office in the complaint procedure, as well as for the complaints regarding the work of the search and examining division, of which the search- respectively primary examiner now formed also part of the opposition division. In view of these two issues, the patent proprietor should indeed have been made aware of the circumstances under which the opposition division had to do its work.

3.6 The Board therefore decided, taking into account the respondent's further arguments in its letter dated 13 April 2016 referring to the above mentioned principle, to provide the respondent with

d) Lettre précitée (point 3.1) de Maître Wouters, datée du 3 juillet 2014, au nom de l'opposant, qui concernait à l'évidence des questions de fond qui se posaient dans la procédure d'opposition ;

e) Réponse de la direction Soutien à la qualité à cette lettre, datée du 10 juillet 2014, **indiquant que la lettre du 3 juillet 2014 serait traitée comme observation de tiers ;**

f) Lettre de l'opposant datée du 25 juin 2015, cette fois adressée au Président de l'OEB, qui, là aussi, concernait à l'évidence des questions de fond et de procédure relatives à l'opposition ;

g) Réponse de la direction Soutien à la qualité en date du 17 juillet 2015 à la lettre adressée au Président de l'OEB ;

h) Courriel électronique adressé par l'opposant au Président de l'OEB en date du 26 juillet 2015, alléguant des irrégularités de procédure et de fond dans le traitement des réclamations et de l'opposition ;

i) Réponse de la direction Soutien à la qualité au courriel ci-dessus, datée du 9 septembre 2015.

3.5 En application du principe bien établi exposé plus haut (voir point 3.3), il aurait fallu que la correspondance complète entre l'opposant de l'époque (l'actuel requérant) et l'OEB - qui portait manifestement sur des questions spécifiques au dossier - soit communiquée sans tarder au titulaire du brevet (l'actuel intimé).

Cela est d'autant plus évident en ce qui concerne la lettre du 3 juillet 2014, dans la mesure où la direction Soutien à la qualité a indiqué que cette lettre serait considérée comme une observation de tiers dans la procédure d'opposition. Il en va de même pour l'implication du Président de l'Office dans la procédure de réclamation ainsi que pour les réclamations concernant le travail des divisions chargées de la recherche et de l'examen, dont l'examineur chargé de la recherche ou le même premier examinateur en charge de l'examen a été ensuite membre de la division d'opposition. Au vu de ces deux questions, le titulaire du brevet aurait dû être informé des conditions dans lesquelles la division d'opposition devait conduire ses travaux.

3.6 Tenant compte des arguments supplémentaires avancés par l'intimé dans sa lettre du 13 avril 2016 au sujet du principe mentionné plus haut, la Chambre a décidé de mettre l'ensemble

genannten Grundsatz verwiesen wurde, dass der oben angeführte gesamte Schriftwechsel der Beschwerdegegnerin bekannt gemacht werden sollte.

3.7 Von keinem der oben aufgeführten Schreiben an das EPA und der entsprechenden Antworten der Direktion Qualitätsunterstützung lässt sich behaupten, dass es prima facie schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen natürlicher oder juristischer Personen - seien es nun Verfahrens-beteiligte oder nicht - beeinträchtigt.

Daher bestand keine Notwendigkeit, diese Schreiben aus dem öffentlichen Teil der Akte auszuschließen. Ein solcher Ausschluss sollte laut dem oben (Nr. 3.2) angeführten Beschluss der Präsidentin des EPA ohnehin nur die **Ausnahme** sein und nicht die Regel.

Der Beschwerdeführer selbst hatte in seinem Schreiben vom 7. Mai 2015 einige dieser Schreiben ausdrücklich genannt und in der mündlichen Verhandlung sogar nachträglich sein ausdrückliches Einverständnis damit erklärt, dass der gesamte Schriftwechsel der Beschwerdegegnerin bekannt gemacht wurde, weil er keine zusätzlichen Argumente enthalte, die dieser nicht aufgrund der anderen im Europäischen Patentregister verfügbaren Schreiben bekannt gewesen wären.

Durch die Mitteilung der Kammer vom 26. April 2016, mit der der Schriftwechsel der Beschwerdegegnerin bekannt gemacht wurde und die zum öffentlich zugänglichen Teil der Akte gehört, wird dieser Schriftwechsel ebenfalls öffentlich, sodass das Problem gelöst ist.

3.8 Wie von der Kammer in der mündlichen Verhandlung angeführt und von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten wurde, war der Beschwerdegegnerin ausreichend Zeit (rund drei Monate) eingeräumt worden, um sich mit diesem Schriftwechsel zu befassen, um sich gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dazu zu äußern und um Argumenten des Beschwerdeführers entgegenzutreten, von denen sich die Kammer bewusst oder unbewusst hätte beeinflussen lassen können.

3.9 Ferner machte die Beschwerdegegnerin geltend, dass sie nur zufällig festgestellt habe, dass es einen ihr nicht bekannten Schriftwechsel zwischen dem Einsprechenden und dem EPA gegeben habe. Dies zeige, dass in Fällen wie diesem ein konkretes Problem bezüglich der ordnungsgemäßen Führung der Akten vorliege.

the above mentioned complete correspondence.

3.7 None of the above mentioned letters sent to the EPO and the corresponding DQS replies can be regarded as prima facie prejudicial to the legitimate personal or economic interests of a natural or legal persons, be it a party to the procedure or not.

There was therefore no necessity to exclude them from the public file. Such an exclusion should in any case be **exceptional** according to the above mentioned (point 3.2) Decision of the President of the EPO, not by default.

The appellant itself had explicitly mentioned some of the letters in his letter dated 7 May 2015 and even a *posteriori* explicitly agreed at the oral proceedings with the complete correspondence having been communicated to the respondent, arguing that it did not contain any additional arguments that the appellant would not have been aware of in view of the other letters available in the EPO register.

With the communication of the Board dated 26 April 2016 providing the respondent with the correspondence, a communication which is part of the public file, this correspondence becomes public as well, resolving the issue.

3.8 As put forward by the Board at the oral proceedings and not contested by the respondent, the respondent was given sufficient time (around three months) to study this correspondence in order to be able to present its comments and arguments pursuant to Article 113(1) EPC, to counter-balance any appellant's arguments which could possibly have, consciously or unconsciously, influenced the Board.

3.9 The respondent further argued that it was only by chance that it noticed there were exchanges between the opponent and the EPO that it was not aware of. This showed there was a definite issue of proper file handling in cases such as the present.

de la correspondance à sa disposition.

3.7 Aucune des lettres susmentionnées, adressées à l'OEB, et aucune des réponses de la direction Soutien à la qualité à ces lettres ne peuvent être considérées comme portant de prime abord atteinte à des intérêts personnels ou économiques d'une personne physique ou morale partie ou non à la procédure.

Il n'était donc pas nécessaire de les exclure de la partie publique du dossier. En vertu de la décision de la Présidente de l'OEB mentionnée plus haut (point 3.2), une telle exclusion devrait en tout état de cause être **exceptionnelle** et non pas systématique.

Dans son courrier du 7 mai 2015, le requérant avait lui-même mentionné expressément certaines de ces lettres ; il avait même explicitement convenu *a posteriori*, lors de la procédure orale, que l'ensemble de la correspondance pouvait être communiquée à l'intimé, estimant qu'elle ne contenait aucun argument supplémentaire dont ce dernier n'aurait pas eu connaissance compte tenu des autres lettres disponibles dans le Registre européen des brevets.

Avec la notification de la Chambre datée du 26 avril 2016, qui met la correspondance à la disposition de l'intimé et qui figure dans la partie du dossier accessible au public, la question se trouve résolue puisque ladite correspondance devient publique par la même occasion.

3.8 Comme l'a indiqué la Chambre lors de la procédure orale, sans que cela ne soit contesté par l'intimé, ce dernier a disposé de suffisamment de temps (environ trois mois) pour examiner cette correspondance afin de pouvoir prendre position à ce sujet, conformément à l'article 113(1) CBE, et réfuter les arguments du requérant par lesquels la Chambre aurait pu se laisser influencer consciemment ou non.

3.9 L'intimé a également fait valoir que c'est seulement par hasard qu'il avait noté l'existence d'une correspondance entre l'opposant et l'OEB, dont il n'avait pas connaissance, et que par conséquent, le traitement approprié des dossiers en pareil cas constituait un réel problème.

Tatsächlich nimmt die Kammer nicht von Amts wegen eine Prüfung der gesamten Akte und schon gar nicht eine Kontrolle vor, ob der nicht öffentliche Teil der Akte Unterlagen enthält, die öffentlich sein sollten. Mit der vorliegenden Entscheidung und deren Verteilung zur Unterrichtung an die anderen Vorsitzenden und Mitglieder der Beschwerdekammern möchte sie für die Probleme sensibilisieren, die sich ergeben können, wenn Schriftwechsel mit dem EPA, insbesondere im Rahmen eines Reklamationsverfahrens, den anderen Beteiligten des Einspruchsverfahrens vorenthalten und aus dem öffentlichen Teil der Akte ausgeschlossen werden.

3.10 Zudem beanstandete die Beschwerdegegnerin, dass das EPA den Einsprechenden quasi bei der Einlegung des Einspruchs unterstützt habe. Dies ergebe sich aus der Niederschrift über eine telefonische Rücksprache und dem Telefax (Position a der Auflistung unter Nr. 3.4 oben), wonach sich ein Mitarbeiter des EPA offenbar telefonisch an den Einsprechenden gewandt, ihn nach seiner Anschrift gefragt und ihm mitgeteilt habe, dass er eine Einspruchsgebühr in einer bestimmten Höhe zu entrichten habe. Dieses Telefonat sei durch ein Telefax mit dem Wortlaut der einschlägigen Rechtsvorschriften und Formblatt 2300 ergänzt worden.

3.11 Nach Artikel 99 (1) EPÜ gilt ein Einspruch als nicht eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr nicht oder nicht fristgerecht entrichtet worden ist. Stellt die Einspruchsabteilung laut Regel 77 (1) EPÜ fest, dass der Einspruch Artikel 99 (1) EPÜ nicht entspricht, so verwirft sie den Einspruch als unzulässig, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt worden sind.

Nach der Praxis des EPA teilt der Formalsachbearbeiter einem Einsprechenden etwaige Mängel des Einspruchs mit, die bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt werden müssen (Regel 77 (1) EPÜ). Als ein solcher Mangel gilt die Nichtentrichtung der Einspruchsgebühr (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA, November 2015, D-IV, 1.2.1 und 1.3.1).

Dies ist offenbar geschehen, wobei es tatsächlich unüblich ist, dass sich das EPA dafür telefonisch an einen Einsprechenden wendet; dies könnte jedoch der Tatsache geschuldet sein, dass in der Einspruchsschrift keine Privatanschrift angegeben war. Darin kann die

The Board indeed does not perform an ex officio check of the entire file, more in particular not whether there are non-public parts which should be public. With the present decision and its circulation for information of its colleagues, chairmen and members of the Boards of Appeal, it intends to increase awareness of the problems that may arise when exchanges with the EPO, more in particular under a complaints procedure, are withheld from the other parties in opposition proceedings and from the public part of the file.

3.10 The respondent further criticized the fact that the EPO had practically helped the opponent to file the opposition. This was derivable from the telephone note and fax a) of the list in point 3.4 above, in which the opponent apparently had been telephoned by an agent of the EPO to ask for his address and had been given information orally that he was to pay an opposition fee of a specific amount. This was subsequently supplemented by fax with the texts of the relevant legal requirements and form 2300.

3.11 According to Article 99(1) EPC an opposition shall not be deemed filed if the opposition fee has not been paid, or not been paid in time. Rule 77(1) EPC states that if the opposition division notes that the notice of opposition does not comply with Article 99(1) EPC it shall reject the opposition as inadmissible unless the deficiencies have been remedied before the expiry of the opposition period.

The practice of the EPO is that Formalities notify an opponent of any deficiencies in the opposition that have to be remedied before the expiry of the opposition period (Rule 77(1) EPC deficiencies). The non-payment of the opposition fee is considered to be one such deficiency, see Guidelines for Examination in the EPO, November 2015, D-IV, 1.2.1 and 1.3.1.

That is what has apparently been done, although it is indeed unusual that an opponent is telephoned in this respect, although that may have been caused by the absence of his private address in the notice of opposition. The Board cannot see in this respect any

En effet, la Chambre ne vérifie pas de son propre chef l'ensemble du dossier, et plus particulièrement s'il existe des parties non accessibles au public qui devraient être publiques. Par la présente décision et sa diffusion pour information auprès des présidents et membres des chambres de recours, elle entend mieux faire prendre conscience des problèmes pouvant surgir lorsque des échanges de courrier avec l'OEB, particulièrement dans le cadre d'une procédure de réclamation, sont soustraits aux autres parties à la procédure d'opposition et exclus de la partie du dossier accessible au public.

3.10 L'intimé a en outre critiqué le fait que l'OEB ait pratiquement aidé l'opposant à former l'opposition. C'est ce qui ressort de la transcription d'un entretien téléphonique et de la télécopie visées à la lettre a) de la liste figurant au point 3.4 ci-dessus : un agent de l'OEB a manifestement téléphoné à l'opposant pour lui demander son adresse et l'informer oralement qu'il devait payer une taxe d'opposition d'un montant déterminé. Il lui a ensuite adressé une télécopie, avec les textes des dispositions juridiques pertinentes et le formulaire 2300.

3.11 L'article 99(1) CBE prévoit qu'une opposition n'est pas réputée formée si la taxe d'opposition n'a pas été acquittée ou ne l'a pas été dans les délais. En vertu de la règle 77(1) CBE, si la division d'opposition constate que l'opposition n'est pas conforme à l'article 99(1) CBE, elle rejette l'opposition comme irrecevable, à moins qu'il ne soit remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition.

Conformément à la pratique de l'OEB, l'agent des formalités notifie à l'opposant toute irrégularité contenue dans l'acte d'opposition à laquelle il doit être remédié avant l'expiration du délai d'opposition (règle 77(1) CBE). Le non-paiement de la taxe d'opposition est considéré comme constituant une telle irrégularité (voir les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, novembre 2015, D-IV, 1.2.1 et 1.3.1).

C'est ce qui a manifestement été fait, bien qu'il soit tout à fait inhabituel de téléphoner dans un tel cas à l'opposant ; en l'espèce, cela est peut-être dû au fait que l'adresse privée de ce dernier ne figurait pas dans l'acte d'opposition. La Chambre estime à cet

Kammer aber keine Vorzugsbehandlung des Einsprechenden erkennen.

3.12 Vorlage an die Große Beschwerdekammer

3.12.1 In Anbetracht der vorstehenden Thematik beantragte die Beschwerdegegnerin die Vorlage der folgenden Frage an die Große Beschwerdekammer (s. Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 27. Mai 2016):

"Ist das Europäische Patentamt im mehrseitigen Verfahren, in dem ein Beteiligter mit dem Amt einen einseitigen Schriftwechsel über das Verfahren führt, verpflichtet, den/die anderen Beteiligten unverzüglich über diesen Schriftwechsel zu unterrichten, um das Recht des/der anderen Beteiligten auf ein faires und unparteiliches Verfahren insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 6 EMRK zu wahren?"

3.12.2 Die Kammer beschloss, diese Frage nicht der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, weil sie selbst in der Lage war, sie in Bezug auf die Sachlage im vorliegenden Fall zu beantworten und durch die Bekanntmachung des gesamten Schriftwechsels an die Beschwerdegegnerin zu klären.

4. **Hauptantrag (Antrag 3)**

4.1 **Wirksames Datum des Streitpatents**

Die Kammer ist der Auffassung, dass die Priorität des Streitpatents wirksam in Anspruch genommen wurde. Das wirksame Datum für den beanspruchten Gegenstand ist somit der 20. Juni 2008. Dies wurde vom Beschwerdeführer nicht bestritten.

4.2 **Dokumente**

4.2.1 Dokument D1 ist eine EP-Patentschrift; die zugehörige Anmeldung D1a (WO-A-2008/139322) wurde am 23. April 2008, d. h. vor dem oben genannten wirksamen Datum des Streitpatents, eingereicht und am 20. November 2008, d. h. nach diesem wirksamen Datum, veröffentlicht. Wie von der Einspruchsabteilung richtig festgestellt wurde, ist D1a somit ein Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und also **nur bei der Neuheitsprüfung** zu berücksichtigen (s. Nr. 12.1 der angefochtenen Entscheidung).

4.2.2 Bezüglich der angeblichen früheren mündlichen Offenbarung vom **15. Januar 2008 (D4/D5)** ist die Kammer der Auffassung, dass die in **D1a** beschriebene Erfindung der

favourable treatment in respect of the opponent.

3.12 Referral to the Enlarged Board of Appeal

3.12.1 In view of the above issues, the respondent requested the following question to be referred to the Enlarged Board of Appeal (see respondent's letter dated 27 May 2016):

In inter parties (sic) proceedings, where one party engages in unilateral correspondence with the European Patent Office regarding the proceedings, is the Office obliged to inform the other party/parties promptly about this correspondence in order to preserve the right of the other party/parties to a fair and impartial procedure in particular to comply with Article 6 ECHR?

3.12.2 The Board decided not to refer the question to the Enlarged Board of Appeal since it was itself able to answer the question as far as it related to the facts of the present case and to solve the issue by providing the complete correspondence to the respondent.

4. **Main request (request 3)**

4.1 **Effective date of the contested patent**

The Board considers that the priority of the contested patent has been validly claimed. The effective date of the claimed subject-matter is hence 20 June 2008. This has not been contested by the appellant.

4.2 **Documents**

4.2.1 Document D1 is an EP patent specification of which the application D1a (WO-A-2008/139322) was filed on 23 April 2008, i.e. before the above effective date of the contested patent, and published on 20 November 2008, i.e. after said effective date. As a result, as correctly assessed by the opposition division, D1a is a prior art document pursuant to Article 54(3) EPC, i.e. to be considered **for novelty only** (impugned decision, point 12.1).

4.2.2 With respect to the alleged prior oral divulgation of **15 January 2008 (D4/D5)**, the Board considers that the invention as described in **D1a** has been **unconditionally** disclosed to the

égard que l'opposant n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur.

3.12 Saisine de la Grande Chambre de recours

3.12.1 Compte tenu des points soulevés ci-dessus, l'intimé a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours (voir lettre de l'intimé datée du 27 mai 2016) :

Dans une procédure inter partes, lorsqu'une partie entretient une correspondance unilatérale avec l'Office européen des brevets au sujet d'une procédure, l'Office est-il tenu d'informer sans tarder l'autre partie ou les autres parties de cette correspondance afin de préserver leur droit à une procédure équitable et impartiale, notamment pour satisfaire à l'article 6 CEDH ?

3.12.2 La Chambre a décidé de ne pas soumettre cette question à la Grande Chambre de recours puisqu'elle a été elle-même en mesure d'y répondre en ce qui concerne les faits de la présente affaire, et de la résoudre en mettant l'ensemble de la correspondance à la disposition de l'intimé.

4. **Requête principale (requête 3)**

4.1 **Date effective du brevet litigieux**

La Chambre estime que la priorité du brevet litigieux a été valablement revendiquée. La date effective de l'objet revendiqué est donc le 20 juin 2008. Ceci n'a pas été contesté par le requérant.

4.2 **Documents**

4.2.1 Le document D1 est un fascicule de brevet EP issu de la demande D1a (WO-A-2008/139322) qui a été déposée le 23 avril 2008 - c'est-à-dire avant la date effective du brevet litigieux susmentionnée - et qui a été publiée le 20 novembre 2008, soit après cette date. En conséquence, comme l'a relevé à juste titre la division d'opposition, D1a est un document de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, c'est-à-dire un document à prendre en considération **uniquement aux fins de l'examen de la nouveauté** (décision contestée, point 12.1).

4.2.2 En ce qui concerne la prétendue divulgation orale antérieure du **15 janvier 2008 (D4/D5)**, la Chambre estime que l'invention décrite dans **D1a** a été **inconditionnellement** divulguée

Beschwerdegegnerin **bedingungslos** offenbart wurde und daher als öffentlich anzusehen ist. Entgegen den Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung (Nr. 12.2, Seite 5, erster vollständiger Absatz) wird der Inhalt von D1a damit als Widerspiegelung dessen betrachtet, was damals offenbart wurde. Infolgedessen gehört die angebliche frühere mündliche Offenbarung D4/D5 (D1a) zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ (s. Beschwerdebegründung, Abschnitt G, letzte beide Absätze; Erwiderung der Beschwerdegegnerin auf die Beschwerdebegründung, Nr. 2).

4.2.3 Dies entspricht der vorläufigen Auffassung der Kammer vom 15. Februar 2016 zu den Dokumenten D1 und D4/D5 (D1a) (s. Nr. 8), die den Beteiligten mit der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung zugegangen war und von den Beteiligten in der Folge nicht beanstandet wurde.

4.2.4 D6 wurde von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung vorgelegt und betrifft die Definition des in Anspruch 1 verwendeten Verbs "entgegennehmen".

Obwohl dieses Dokument verspätet eingereicht wurde, wurde seine Zulassung zum Verfahren vom Beschwerdeführer nicht beanstandet, und auch aus der Sicht der Kammer sprach nichts gegen die Zulassung. Vielmehr befand die Kammer, dass D6 die Diskussion über die Auslegung des Anspruchs 1 und insbesondere über das Vorliegen eines impliziten Merkmals stütze, wonach sich die zugeführte(n) Kapsel(n) bewege(n), wenn die Öffnungs- und Entfernungsmittel damit in Berührung kommen (s. Nr. 4.6 unten). Dass D6 nicht datiert ist, ist dabei nicht von Bedeutung, weil dieses Dokument eine Begriffsdefinition betrifft, die offenkundig auch vor dem Prioritätstag des Streitpatents gültig war. Dies wurde vom Beschwerdeführer ebenfalls nicht bestritten.

4.3 Zulässigkeit von Änderungen

4.3.1 Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sind hervorgehoben):

"Kapselmaschine (1), angeordnet-Verwendung einer Maschine (1) zum Trennen einer Packung einer gebrauchten Kapsel, die insbesondere aus einem Metall wie beispielsweise Aluminium und/oder Plastik gefertigt ist, und einer in der Kapsel enthaltenen Nahrungsmittel- oder Getränkezutat und zum separaten Sammeln der

respondent and is therefore considered to be public. Contrary to the impugned decision, point 12.2, page 5, first complete paragraph, the content of D1a is, hence, regarded as reflecting the "what" of this disclosure. As a consequence, the alleged public prior oral divulgation D4/D5(D1a) belongs to prior art pursuant to Article 54(2) EPC (see statement setting out the grounds, point G, last two paragraphs; respondent's reply to the statement of grounds, point 2).

4.2.3 The above was the preliminary opinion of the Board on the documents D1 and D4/D5(D1a), provided to the parties with the annex to the summons for oral proceedings dated 15 February 2016, point 8, which has not been subsequently contested by the parties.

4.2.4 D6 was filed by the respondent during the oral proceedings and concerns the definition of the verb "to intercept" as used in claim 1.

Although late-filed, the appellant has not contested its admission in the proceedings and the Board saw no reasons not to admit it. As a matter of fact, the Board considered that D6 was in support of the discussion on the interpretation of claim 1, more particularly on the presence of an implicit feature, i.e. the fed capsule(s) being in movement when the opening and removal means comes in contact with it(them) (see point 4.6 below). The fact that D6 is undated is irrelevant in this matter since it concerns the definition of a term which was obviously also valid before the priority date of the contested patent. This has not been contested by the appellant either.

4.3 Allowability of amendments

4.3.1 Claim 1 of the patent as granted reads as follows (in bold the amendments with respect to claim 1 of the application as originally filed):

"A capsule treatment machine (1) is arrangedUse, for separating a packaging of a **used** capsule, in particular made of metal such as aluminium and/or plastic, from a capsule food or beverage ingredient contained therein, **and separately collecting the opened capsule packaging and the capsule**

à l'intimé et doit donc être considérée comme publique. Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision contestée (point 12.2, page 5, premier paragraphe entier), le contenu de D1a est donc considéré comme reflétant "en quoi" consiste ladite divulgation. Par conséquent, la prétendue divulgation orale publique antérieure D4/D5(D1a) fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE (voir le mémoire exposant les motifs du recours, point G, deux derniers paragraphes, ainsi que la réponse de l'intimé à ce mémoire, point 2).

4.2.3 Ceci correspond à l'avis préliminaire de la Chambre au sujet des documents D1 et D4/D5(D1a), avis qui a été communiqué aux parties en annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 (point 8), et qui n'a pas été contesté ultérieurement par les parties.

4.2.4 D6 a été présenté par l'intimé au cours de la procédure orale et porte sur la définition du verbe "intercepter" tel qu'il est utilisé dans la revendication 1.

Bien que ce document ait été produit tardivement, le requérant n'a pas contesté son admission dans la procédure, et la Chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison de ne pas l'admettre. En fait, la Chambre a considéré que D6 aidait à interpréter la revendication 1, plus particulièrement en ce qui concerne la présence d'une caractéristique implicite, à savoir que la ou les capsules introduites sont en mouvement lorsque les moyens d'ouverture et de retrait entrent en contact avec elles (voir point 4.6 ci-dessous). Le fait que D6 ne soit pas daté n'a ici aucune importance puisqu'il concerne la définition d'un terme qui était de toute évidence valable avant la date de priorité du brevet litigieux. Ceci n'a pas non plus été contesté par le requérant.

4.3 Admissibilité des modifications

4.3.1 La revendication 1 du brevet délivré s'énonce comme suit (les modifications par rapport à la revendication 1 de la demande telle que déposée sont mises en évidence) :

"Une machine de traitement de capsule (1) est conçue Utilisation, pour séparer un emballage d'une capsule **usagée**, en particulier réalisée en métal comme par exemple en aluminium et/ou en plastique, d'un ingrédient d'aliment ou de boisson de capsule contenu dans celui-ci **et pour recueillir séparément l'emballage de**

geöffneten Kapselpackung und der Kapselzutat zur Weiterverarbeitung durch übliche öffentliche Recyclingkanäle, wobei die Maschine (1) aufweist:

- Mittel (10, 11, 12, 15, 15', 151) zum Öffnen der Packung der Kapsel, die in die Maschine zugeführt ist, und zum Entfernen der Kapselzutat aus der geöffneten Kapselpackung, wozu Öffnungs- und Entfernungsmittel **insbesondere** dazu angeordnet sind, relativ bezüglich der zugeführten Kapselpackung zu rotieren und die Kapselpackung entgegenzunehmen **und/oder umgekehrt**,
- Mittel (13, 13', 132) zum Separieren der geöffneten Kapselpackung von der Kapselzutat,
- Mittel (11, 14') zum Sammeln der geöffneten Kapselpackung und
- Mittel (14) zum Sammeln der Kapselzutat."

4.3.2 Anspruch 1 in der erteilten Fassung basiert auf Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie auf Seite 3, Zeilen 36 - 39, Seite 13, dritter Absatz und Seite 16, Zeile 3 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (s. Nr. 10 der angefochtenen Entscheidung).

4.3.3 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hat die Einspruchsabteilung somit unter Nummer 10 der angefochtenen Entscheidung die Gründe dargelegt, aus denen sie die Aufnahme des Begriffs "Verwendung" für nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig befunden hat.

Außerdem verweist die Kammer auf folgende Passagen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung:

- Seite 8, Zeile 30 bis Seite 9, Zeile 32,
- Seite 10, Zeile 34 bis Seite 11, Zeile 22,
- Seite 12, Zeilen 17 - 34,
- Seite 13, Zeilen 7 - 25,
- Seite 13, Zeile 30 bis Seite 14, Zeile 10,
- Seite 16, Zeilen 3 - 34 und
- Anspruch 15,

wo die Maschine aus dem ursprünglichen Anspruch 1 **in Betrieb**, d. h. in Verwendung, beschrieben wird.

Durch die Aufnahme des Worts "Verwendung" in die Ansprüche ergibt sich

ingredient for treatment by usual community recycling channels, of a machine (1) comprising:

- means (10, 11, 12, 15, 15', 151) for opening the packaging of said capsule fed to said machine and for removing the capsule ingredient from the opened capsule packaging, therefore the opening and removal means being **in particular** arranged to rotate relatively to the fed capsule packaging and to intercept the capsule packaging **and/or vice-versa**;
- means for parting (13, 13', 132) the opened capsule packaging from the capsule ingredient;
- means (11, 14') for collecting the opened capsule packaging; and
- means (14) for collecting the capsule ingredient."

4.3.2 Claim 1 as granted is based on claim 1 as filed and page 3, lines 36-39, page 13, third paragraph and page 16, line 3 of the application as originally filed (see impugned decision, point 10).

4.3.3 Contrary to the appellant's view, the opposition division has thus provided in the impugned decision, point 10, the reasons for which it considered the introduction of the word "use" as allowable pursuant to Article 123(2) EPC.

The Board further refers to the following passages of the application as originally filed:

- page 8, line 30 to page 9, line 32;
- page 10, line 34 to page 11, line 22;
- page 12, lines 17-34;
- page 13, lines 7-25;
- page 13, line 30 to page 14, line 10;
- page 16, lines 3-34, and
- claim 15

where the machine of original claim 1 is described **in operation**, i.e. in use.

The introduction of the word "use" in the claims does not provide any new

capsule ouvert et l'ingrédient de capsule pour un traitement par des filières de recyclage habituelles, d'un appareil (1) comprenant :

- des moyens (10, 11, 12, 15, 15', 151) pour ouvrir l'emballage de ladite capsule introduite dans ledit appareil et pour retirer l'ingrédient de capsule de l'emballage de capsule ouvert, les moyens d'ouverture et de retrait étant à cet effet agencés **en particulier** afin de tourner relativement à l'emballage de capsule introduit et afin d'intercepter l'emballage de capsule **et/ou vice-versa** ;
- des moyens (13, 13', 132) pour séparer l'emballage de capsule ouvert de l'ingrédient de capsule ;
- des moyens (11, 14') pour recueillir l'emballage de capsule ouvert ; et
- des moyens (14) pour recueillir l'ingrédient de capsule."

4.3.2 La revendication 1 du brevet tel que délivré se fonde sur la revendication 1 telle que déposée ainsi que sur la page 3, lignes 36 à 39, la page 13, troisième paragraphe et la page 16, ligne 3 de la demande telle que déposée initialement (voir décision contestée, point 10).

4.3.3 Contrairement à ce qu'affirme le requérant, la division d'opposition a donc bien indiqué au point 10 de la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle a considéré l'introduction du mot "utilisation" comme admissible en vertu de l'article 123(2) CBE.

La Chambre se réfère en outre aux passages suivants de la demande telle qu'elle a été déposée initialement :

- de la page 8, ligne 30, à la page 9, ligne 32 ;
- de la page 10, ligne 34, à la page 11, ligne 22 ;
- page 12, lignes 17 à 34 ;
- page 13, lignes 7 à 25 ;
- de la page 13, ligne 30, à la page 14, ligne 10 ;
- page 16, lignes 3 à 34 ; et
- revendication 15,

où la machine de la revendication initiale 1 est décrite comme étant **en fonctionnement**, c'est-à-dire en cours d'utilisation.

L'introduction du mot "utilisation" dans les revendications ne fournit aucun

keine neue Lehre, die sich für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als Ganzer ergeben würde.

4.3.4 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 15 des Patents in der erteilten Fassung beruhen auf den abhängigen Ansprüchen 2 bis 14 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

4.3.5 Daher sieht die Kammer keinen Grund, die entsprechende Begründung und die Schlussfolgerung unter Nummer 10 der angefochtenen Entscheidung zu beanstanden.

4.3.6 Dies entspricht der vorläufigen Auffassung der Kammer vom 15. Februar 2016 zur Zulässigkeit der Änderungen (s. Nr. 9), die den Beteiligten mit der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung zugegangen war. In der Folge wurden vom Beschwerdeführer weder schriftlich noch mündlich weitere Argumente vorgebracht.

4.4 Ausreichende Offenbarung

4.4.1 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers muss D1 (bzw. D1a) nicht genannt sein, damit die ursprüngliche subjektive Aufgabe abgeleitet werden kann, die in den Absätzen [6], [9] und [12] des Streitpatents ohnehin ausdrücklich aufgeführt ist. Zudem kann der Fachmann dem Streitpatent ausreichende und klare technische Informationen entnehmen, um die Erfindung auszuführen und so insbesondere die gestellte Aufgabe zu lösen (s. die in den Abbildungen dargestellten Ausführungsformen und die entsprechenden Passagen der Beschreibung).

Die Tatsache, dass der Beschwerdegegnerin vor dem wirksamen Datum Informationen zu D1a vorgelegen haben könnten, ändert daran nichts.

Außerdem ist die fehlende Nennung eines Dokuments aus dem Stand der Technik als solche kein Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 EPÜ.

Daher sieht die Kammer keinen Grund, die Begründung und die Schlussfolgerung unter Nummer 11 der angefochtenen Entscheidung zu beanstanden.

4.4.2 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist mangelnde Klarheit als solche kein Einspruchsgrund. Der vom Beschwerdeführer diesbezüglich angeführte Artikel 100 b) EPÜ ("so deutlich und vollständig ...") betrifft die ausreichende Offenbarung im Sinne von Artikel 83 EPÜ, die es dem Fach-

teaching that the skilled person would not be able to derive directly and unambiguously from the application as originally filed, taken as a whole.

4.3.4 The dependent claims 2-15 of the patent as granted are based on dependent claims 2-14 of the application as originally filed.

4.3.5 As a consequence, the Board cannot find fault in the reasons and conclusion given in this respect in the impugned decision, point 10.

4.3.6 The above reflects the preliminary opinion of the Board on the allowability of the amendments which had been provided to the parties with the annex to the summons for oral proceedings dated 15 February 2016, point 9. No further arguments have been put forward by the appellant subsequently, neither in writing, nor orally.

4.4 Sufficiency of the disclosure

4.4.1 Contrary to the appellant's view, D1 (or D1a for that matter) need not be cited to derive the initial subjective problem to be solved which is in any case explicitly given in the contested patent, paragraphs [6], [9] and [12]. Further, the skilled person has at its disposal enough and clear technical information in the contested patent to be able to perform the invention, especially in view of solving the problem set (see the embodiments shown in the figures and the corresponding description).

The fact that before the effective date the respondent could have had at its disposal any information with respect to D1a does not change this fact.

Further, not mentioning a prior art document is as such not a ground for opposition pursuant to Article 100 EPC.

Hence, the Board cannot find fault in the reasons and conclusion given in the impugned decision, point 11.

4.4.2 Contrary to the appellant's view, lack of clarity is as such excluded from the grounds of opposition. Article 100(b) EPC recited by the appellant in this respect ("sufficiently clear and complete...") concerns the sufficiency of the disclosure for the skilled person to be able to perform the invention

enseignement nouveau que l'homme du métier ne serait pas en mesure de déduire directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée prise dans son ensemble.

4.3.4 Les revendications dépendantes 2 à 15 du brevet tel que délivré se fondent sur les revendications dépendantes 2 à 14 de la demande telle que déposée initialement.

4.3.5 Par conséquent, la Chambre ne voit pas de raison de remettre en cause les motifs et les conclusions énoncés à cet égard au point 10 de la décision contestée.

4.3.6 Ceci correspond à l'avis préliminaire de la Chambre sur l'admissibilité des modifications, avis qui a été communiqué aux parties en annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 (point 9). Aucun autre argument n'a été présenté ultérieurement par le requérant, ni par écrit ni oralement.

4.4 Suffisance de l'exposé

4.4.1 Contrairement à l'avis du requérant, il n'est pas nécessaire de citer D1 (ni d'ailleurs D1a) pour déduire le problème subjectif initial à résoudre, lequel est en tout état de cause explicitement indiqué dans le brevet litigieux, aux paragraphes [6], [9] et [12]. En outre, l'homme du métier dispose dans le brevet attaqué d'informations techniques suffisantes et claires pour pouvoir exécuter l'invention, notamment en vue de résoudre le problème posé (voir les modes de réalisation représentés sur les figures et la description correspondante).

Peu importe à cet égard que l'intimé ait pu disposer d'informations concernant D1a avant la date effective.

Par ailleurs, le fait de ne pas mentionner un document de l'état de la technique ne constitue pas en soi un motif d'opposition au titre de l'article 100 CBE.

Par conséquent, la Chambre ne voit pas de raison de remettre en cause les motifs et les conclusions figurant au point 11 de la décision contestée.

4.4.2 Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le manque de clarté ne constitue pas, en tant que tel, un motif d'opposition. L'article 100b) CBE invoqué par le requérant à cet égard ("suffisamment claire et complète ...") concerne la suffisance de l'exposé, laquelle doit permettre à l'homme du

mann ermöglicht, die Erfindung auszuführen (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, II.A.1.5). Daher sieht die Kammer keinen Grund, die Begründung und die Schlussfolgerung unter Nummer 9 der angefochtenen Entscheidung zu beanstanden.

4.4.3 Dies entspricht der vorläufigen Auffassung der Kammer vom 15. Februar 2016 zur ausreichenden Offenbarung (s. Nr. 10), die den Beteiligten mit der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung zugegangen war.

4.4.4 In der mündlichen Verhandlung führte der Beschwerdeführer lediglich ergänzend aus, dass die Beschwerdeführerin aufgrund des Begriffs "Verwendung" in Anspruch 1 bei der Durchsetzung ihrer Rechte möglicherweise auf die Mittel aus seinem Patent (D1) zurückgreifen könnte. Dann würde der Schutzbereich von Anspruch 1 diesbezüglich unklar erscheinen.

4.4.5 Dem kann sich die Kammer nicht anschließen, weil mangelnde Klarheit, wie oben bereits ausgeführt, kein Einspruchsgrund ist. Zudem sind die Mittel in Anspruch 1 des Streitpatents genau angegeben und von den Mitteln aus D1 in Bezug auf die Neuheit eindeutig unterscheidbar (s. Nrn. 4.5 und 4.6.3 unten).

4.5 Neuheit

4.5.1 Entgegen der in seinem schriftlichen Vorbringen formulierten Auffassung des Beschwerdeführers reicht die bloße Behauptung, dass die Wirkungen in D4/D5 (D1a) und im Streitpatent identisch seien, nicht für die Schlussfolgerung aus, dass D4/D5 (D1a) den beanspruchten Gegenstand vollständig vorwegnimmt. Zum Ausschluss der Neuheit muss nachgewiesen werden, dass alle technischen Merkmale des Anspruchs in D4/D5 (D1a) unmittelbar und eindeutig offenbart sind.

Da in D4/D5 (D1a) noch nicht einmal offenbart ist, dass die Öffnungs- und Entfernungsmittel so angeordnet sind, dass sie relativ bezüglich der zugeführten Kapselpackung **rotieren**, ist die Neuheit gegenüber D4/D5 (D1a) anzuerkennen.

Daher kann die Kammer die Begründung und die Schlussfolgerung unter Nummer 12.1 der angefochtenen Entscheidung nicht beanstanden.

4.5.2 Dies entspricht der vorläufigen Auffassung der Kammer vom 15. Februar 2016 zur Neuheit (s. dort

pursuant to Article 83 EPC (see Case Law of the Boards of Appeal, 7th Edition 2013, II.A.1.5). The Board cannot find fault in the reasons and conclusion given in the impugned decision, point 9.

4.4.3 The above was the preliminary opinion of the Board on sufficiency of disclosure which had been provided to the parties with the annex to the summons for oral proceedings dated 15 February 2016, point 10.

4.4.4 At the oral proceedings the appellant merely added that due to the word "use" in claim 1 the respondent could possibly take the means of his patent (D1) when asserting its rights. The scope of claim 1 would then appear to be unclear in that respect.

4.4.5 The Board cannot share this view since as already mentioned above, clarity is not a ground for opposition. Further, the means are clearly specified in claim 1 of the contested patent. They are unambiguously distinguishable from the means of D1 as far as novelty is concerned (see points 4.5 and 4.6.3 below).

4.5 Novelty

4.5.1 Contrary to the appellant's view formulated in its written submissions, it is not sufficient to allege that the effects are the same in D4/D5(D1a) and in the contested patent to conclude that D4/D5(D1a) would fully anticipate the claimed subject-matter. For novelty, all technical features of the claim should be found directly and unambiguously disclosed in D4/D5(D1a).

Since D4/D5(D1a) already does not disclose that the opening and removal means are arranged **to rotate** relatively to the fed capsule packaging, novelty is to be acknowledged with respect to D4/D5(D1a).

Hence, the Board cannot find fault in the reasons and conclusion given in the impugned decision, point 12.1.

4.5.2 The above was the preliminary opinion of the Board on novelty which had been provided to the parties with

métier d'exécuter l'invention conformément à l'article 83 CBE (voir Jurisprudence des chambres de recours, 7^e Édition 2013, II.A.1.5). Par conséquent, la Chambre ne voit pas de raison de remettre en cause les motifs et les conclusions figurant au point 9 de la décision contestée.

4.4.3 Ceci correspond à l'avis préliminaire de la Chambre sur la suffisance de l'exposé, avis qui a été communiqué aux parties en annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 (point 10).

4.4.4 Lors de la procédure orale, le requérant a simplement précisé qu'en raison de la présence du terme "utilisation" dans la revendication 1, l'intimé pourrait éventuellement se prévaloir des moyens de son brevet (D1) pour faire valoir ses droits. Il apparaîtrait alors que la portée de la revendication 1 manque de clarté à cet égard.

4.4.5 La Chambre ne peut partager ce point de vue puisque, comme cela a déjà été mentionné plus haut, l'absence de clarté n'est pas un motif d'opposition. De plus, les moyens sont clairement spécifiés dans la revendication 1 du brevet litigieux. Ils peuvent être distingués sans ambiguïté des moyens de D1 pour ce qui concerne la nouveauté (voir points 4.5 et 4.6.3 ci-dessous).

4.5 Nouveauté

4.5.1 Contrairement à ce qu'affirme le requérant dans ses observations écrites, il ne suffit pas d'alléguer que les effets sont les mêmes dans D4/D5(D1a) et dans le brevet attaqué pour conclure que D4/D5(D1a) détruit complètement la nouveauté de l'objet revendiqué. Il faut également établir que toutes les caractéristiques techniques de la revendication sont divulguées directement et sans ambiguïté dans D4/D5(D1a).

Étant donné qu'il n'est pas divulgué dans D4/D5(D1a) que les moyens d'ouverture et de retrait sont agencés de manière à **tourner** relativement à l'emballage de capsule introduit, la nouveauté par rapport à D4/D5(D1a) doit être reconnue.

Par conséquent, la Chambre ne voit pas de raison de remettre en cause les motifs et les conclusions figurant au point 12.1 de la décision contestée.

4.5.2 Ceci correspond à l'avis préliminaire de la Chambre sur la nouveauté, avis qui a été communiqué

Nr. 11), die den Beteiligten mit der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung zugegangen war und vom Beschwerdeführer in der Folge nicht beanstandet wurde. In der mündlichen Verhandlung räumte der Beschwerdeführer die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Streitpatents ein.

4.6 Erfindersche Tätigkeit

4.6.1 Wie bereits unter der Nummer 4.2.1 angeführt, kann das Dokument D1a als solches nicht zur Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands herangezogen werden, weil es ein Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ist.

Dagegen kann die auf D1a basierende angebliche frühere mündliche Offenbarung D4/D5 zur Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands herangezogen werden.

Sie wird tatsächlich als nächstliegender Stand der Technik herangezogen, weil die Vorrichtung aus D4/D5 (D1a) wie die in Anspruch 1 beschriebene dazu dient, die Verpackung einer gebrauchten Kapsel von deren Inhalt zu trennen (D1a, Seite 1, Zeilen 1 - 3).

Wie bereits unter Nummer 1.4 zur Zulässigkeit der Beschwerde angeführt, bestreitet der Beschwerdeführer allerdings die erfindersche Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands basierend auf D4/D5 (D1a) und dem allgemeinen Fachwissen.

4.6.2 Die angebliche frühere mündliche Offenbarung D4/D5 (D1a) betrifft die Verwendung einer Maschine zum Trennen einer Packung einer gebrauchten Kapsel ("capsule usagée" 1), die insbesondere aus einem Metall wie beispielsweise Aluminium gefertigt ist, und dem Kaffee ("marc"), d. h. der in der Kapsel enthaltenen Getränkebestandteil, und zum separaten Sammeln der geöffneten Kapselpackung ("capsule retournée" 15, "capsule vidée et réduite", "capsule écrasée" 17) und des Kaffees zur Weiterverarbeitung durch übliche öffentliche Recyclingkanäle, wobei die Maschine ("machine expresso") aufweist:

- Mittel ("piston de vidange" 2) zum Öffnen der Packung der Kapsel (1), die in die Maschine eingeführt wird, und zum Entfernen des Kaffees aus der geöffneten Kapselpackung, wozu Öffnungs- und Entfernungsmittel (2) dazu angeordnet sind, relativ bezüglich der zugeführten Kapselpackung **eine Translationsbewegung auszuführen**,

the annex to the summons to oral proceedings dated 15 February 2016, point 11. It has not been contested by the appellant subsequently. At the oral proceedings the appellant recognized that the subject-matter of claim 1 of the contested patent is novel.

4.6 Inventive step

4.6.1 As already mentioned under point 4.2.1 above D1a as such cannot be considered for assessing inventive step of the claimed subject-matter since it is prior art pursuant to Article 54(3) EPC.

Contrary to this, the alleged public prior oral divulgation D4/D5, based on D1a, can be considered for assessing inventive step of the claimed subject-matter.

It is even considered as the closest prior art since, like in claim 1, the apparatus of D4/D5(D1a) aims at separating the packaging of a used capsule from its content (D1a, page 1, lines 1-3).

In fact, as already pointed out under point 1.4 above with respect to admissibility of the appeal, the appellant contests the inventive step of the claimed subject-matter in view of D4/D5(D1a) and the skilled person's common general knowledge.

4.6.2 The public prior oral divulgation D4/D5(D1a) discloses a use, for separating a packaging of a used capsule ("capsule usagée" 1), in particular made of metal such as aluminium, from coffee ("marc") which is the capsule beverage ingredient contained therein, and separately collecting the opened capsule packaging ("capsule retournée" 15; "capsule vidée et réduite", "capsule écrasée" 17) and said coffee for treatment by usual community recycling channels, of a machine ("machine expresso") comprising:

- means ("piston de vidange" 2) for opening the packaging of said capsule (1) fed to said machine and for removing the coffee from the opened capsule packaging, therefore the opening and removal means (2) being arranged to **translate** relatively to the fed capsule packaging;

aux parties en annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 (point 11). Il n'a pas été contesté ultérieurement par le requérant. Au cours de la procédure orale, le requérant a reconnu que l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux était nouveau.

4.6 Activité inventive

4.6.1 Comme cela a déjà été mentionné au point 4.2.1 ci-dessus, D1a en tant que tel ne peut être pris en considération pour apprécier l'activité inventive de l'objet revendiqué étant donné qu'il fait partie de l'état de la technique conformément à l'article 54(3) CBE.

En revanche, la prétendue divulgation orale antérieure publique D4/D5, fondée sur D1a, peut entrer en ligne de compte pour apprécier l'activité inventive de l'objet revendiqué.

Elle est même considérée comme état de la technique le plus proche puisque, comme dans la revendication 1, l'appareil décrit dans D4/D5(D1a) est utilisé pour séparer l'emballage d'une capsule usagée de son contenu (D1a, page 1, lignes 1 à 3).

En fait, comme il a déjà été souligné au point 1.4 ci-dessus en ce qui concerne la recevabilité du recours, le requérant conteste l'activité inventive de l'objet revendiqué eu égard à D4/D5(D1a) et aux connaissances générales de l'homme de métier.

4.6.2 La divulgation orale antérieure publique D4/D5(D1a) expose une utilisation pour séparer un emballage d'une capsule usagée ("capsule usagée" 1), en particulier réalisée en métal comme par exemple en aluminium, du café ("marc") qui est l'ingrédient de boisson de capsule contenu dans celui-ci, et pour recueillir séparément l'emballage de capsule ouvert ("capsule retournée" 15; "capsule vidée et réduite", "capsule écrasée" 17) et ledit café pour un traitement par des filières de recyclage habituelles, d'un appareil ("machine expresso") comprenant :

- des moyens ("piston de vidange" 2) pour ouvrir l'emballage de ladite capsule (1) introduite dans ledit appareil et pour retirer le café de l'emballage de capsule ouvert, les moyens d'ouverture et de retrait (2) étant à cet effet agencés **pour effectuer un mouvement de translation** relativement à l'emballage de capsule introduit ;

- Mittel zum Separieren (2, "piston de déplacement" 3, "rainures d'éjection" 13) der geöffneten Kapselpackung vom Kaffee,

- Mittel ("réservoir" 6) zum Sammeln der geöffneten Kapselpackung (17) und

- Mittel ("récipient à marc" 5) zum Sammeln des Kaffees (Absätze [1], [3] und [14] bis [20]; Ansprüche 1 und 4; Abbildungen).

4.6.3 Damit sind die einzigen Unterscheidungsmerkmale gegenüber D4/D5 (D1a) die folgenden (s. auch Nr. 12.1 der angefochtenen Entscheidung):

wozu Öffnungs- und Entfernungsmittel dazu angeordnet sind,

- relativ bezüglich der zugeführten Kapselpackung **zu rotieren** und

- die Kapselpackung **entgegenzunehmen**.

4.6.4 Die Kammer teilt die in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass die beanspruchte Entgegennahme der Kapselpackung durch die Öffnungs- und Entfernungsmittel zwangsläufig bedeutet, dass Anspruch 1 das implizite Merkmal umfasst, dass sich die **zugeführte Kapsel bewegt**, wenn die Öffnungs- und Entfernungsmittel damit in Berührung kommen (s. D6, "to stop and take someone or something that is **going** from one place to another place before that person or thing gets there" - jemanden oder etwas **auf dem Weg** zu einem Ziel aufhalten).

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist dieses implizite Merkmal nicht in D4/D5 (D1a) offenbart, wo die Kapselpackung eindeutig **ortsfest** sein muss, wenn der Kolben (2) damit in Berührung kommt (Absätze [14] bis [16]). Das Argument des Beschwerdeführers, dass dies bei der Vorrichtung aus D4/D5 (D1a) auch geschehen **könnte**, während die Kapsel nach der Zubereitung des Kaffees herunterfällt, ist nicht stichhaltig, weil in D1a auf Seite 2 etwas anderes beschrieben wird: Nach der Zubereitung des Kaffees wird der Griff ("poignée" 7) betätigt ("ouverture"), und die gebrauchte Kapsel fällt herunter. Erst bei der nächsten Betätigung des Griffs (7) ("fermeture"), um mit einer weiteren Kapsel Kaffee zuzubereiten, wird die erste, gebrauchte Kapsel durch den Kolben (2) zusammengedrückt. Das beanspruchte Merkmal wäre nur dann vorweggenommen, wenn unmittelbar und eindeutig zu entnehmen wäre, dass **nicht** die zweite Kapsel

- means for parting (2, "piston de déplacement" 3; "rainures d'éjection" 13) the opened capsule packaging from the coffee;

- means ("réservoir" 6) for collecting the opened capsule packaging (17); and

- means ("récipient à marc" 5) for collecting the coffee (paragraphs [1], [3] and [14] to [20]; claims 1 and 4; figures).

4.6.3 As a result, the only distinguishing features vis-à-vis D4/D5 (D1a) are the following (see also impugned decision, point 12.1):

the opening and removal means being arranged

- **to rotate** relatively to the fed capsule packaging; and

- **to intercept** the capsule packaging.

4.6.4 The Board shares the respondent's view, as argued during the oral proceedings, that the interception of the capsule packaging by the opening and removal means as claimed necessarily implies that claim 1 comprises the implicit feature that the **fed capsule is moving** when the opening and removal means comes in contact with it (see D6, "to stop and take someone or something that is **going** from one place to another place before that person or thing gets there").

Contrary to the appellant's view this implicit feature is not disclosed in D4/D5(D1a) which clearly requires that the capsule packaging is **stationary** when the piston (2) comes in contact with it (paragraphs [14] to [16]). The argument of the appellant that it **could** also possibly happen in the apparatus of D4/D5(D1a) while the capsule drops down after the coffee has been made cannot hold, because that is not what D1a describes on page 2: after the coffee has been made the handle ("poignée" 7) is actuated ("ouverture") and the used capsule drops down. It is only upon subsequent actuation of handle (7) ("fermeture") to make coffee from yet another capsule, that the first used capsule is compressed by piston (2). To anticipate the claimed feature, it should have been directly and unambiguously derivable that one should **not** introduce the second capsule, but actuate piston (2) independently and swiftly as soon as handle (7) liberates the capsule. That is

- des moyens (2, "piston de déplacement" 3 ; "rainures d'éjection" 13) pour séparer l'emballage de capsule ouvert du café ;

- des moyens ("réservoir" 6) pour recueillir l'emballage de capsule ouvert (17) ; et

- des moyens ("récipient à marc" 5) pour recueillir le café (paragraphes [1], [3] et [14] à [20] ; revendications 1 et 4 ; figures).

4.6.3 En conséquence, les seules caractéristiques distinctives vis-à-vis de D4/D5(D1a) sont les suivantes (voir également la décision contestée, point 12.1) :

les moyens d'ouverture et de retrait étant à cet effet agencés

- **afin de tourner** relativement à l'emballage de capsule introduit et

- **afin d'intercepter** l'emballage de capsule.

4.6.4 La Chambre partage le point de vue exprimé par l'intimé lors de la procédure orale, selon lequel l'interception de l'emballage de capsule par les moyens d'ouverture et de retrait telle que revendiquée implique nécessairement que la revendication 1 comporte la caractéristique implicite que la **capsule introduite est en mouvement** lorsque les moyens d'ouverture et de retrait entrent en contact avec elle (voir D6 : "arrêter et s'emparer d'une personne ou d'un objet **qui se déplace** d'un point à un autre, avant même que cette personne ou cet objet n'atteigne son but").

Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette caractéristique implicite n'est pas divulguée dans D4/D5(D1a) où il est clairement spécifié que l'emballage de la capsule doit être **stationnaire** lorsque le piston (2) entre en contact avec lui (paragraphes [14] à [16]). L'argument du requérant selon lequel cela **pourrait** également se produire dans l'appareil selon D4/D5(D1a) lorsque la capsule tombe après la préparation du café n'est pas défendable, car cela ne correspond pas à ce qui est décrit dans D1a à la page 2 : une fois le café préparé, la poignée ("poignée" 7) est actionnée ("ouverture") et la capsule usagée tombe. Ce n'est que lorsque l'on actionne ultérieurement la poignée (7) ("fermeture") en vue de préparer du café avec une autre capsule que la première capsule usagée est écrasée par le piston (2). Pour que la caractéristique revendiquée soit antérieure, il aurait fallu pouvoir déduire directement et sans ambiguïté

zugeführt, sondern der Kolben (2) unabhängig und rasch betätigt werden muss, sobald der Griff (7) die Kapsel freigibt. Dies ist nicht der Fall, insbesondere deshalb nicht, weil die Vorrichtung aus D1a nicht für diesen Zweck konzipiert oder konstruiert ist.

4.6.5 Die Kammer teilt die in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass die technische Wirkung der Unterscheidungsmerkmale - Rotationsbewegung und Entgegennahme - darin besteht, dass die zugeführte Kapsel nicht mehr ortsfest sein muss, wenn die Öffnungs- und Entfernungsmittel damit in Berührung kommen, sodass sie - und möglicherweise auch mehrere Kapseln gleichzeitig - ohne Lageeinschränkungen in die Vorrichtung eingeführt werden kann (s. Streitpatent, erste Ausführungsform, Einlass 5 sowie Öffnungs- und Entfernungsvorrichtung 10, Absätze [34] und [35], Abb. 1 bis 3, Schlagelemente oder Kapselöffner 15 in den Ausführungsformen 4 bis 9, Abb. 4 bis 9).

Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, wird diese technische Wirkung in der Vorrichtung aus D4/D5 (D1a) entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers durch die Verwendung eines Kolbens ("piston de vidange" 2) mit einer linearen Bewegung bezüglich einer ortsfesten Kapsel nicht erzielt, sodass die zu lösende Aufgabe nicht die bloße Bereitstellung einer alternativen Bewegung zu der Bewegung aus D4/D5 (D1a) zum Trennen der Packung der gebrauchten Kapsel von der Kapselzutat sein kann.

4.6.6 Somit kann die zu lösende Aufgabe tatsächlich als eine dahin gehende Veränderung der Vorrichtung aus D4/D5 (D1a) betrachtet werden, dass die gebrauchte Kapsel ohne Lageeinschränkungen in die Vorrichtung eingeführt werden kann.

4.6.7 Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass die beanspruchte Lösung dieser Aufgabe in D4/D5 (D1a), wo es um die lineare Bewegung eines Kolbens in Richtung einer ortsfesten zugeführten Kapsel geht, weder offenbart noch nahegelegt wird. Aus der Sicht der Kammer könnte der Fachmann darauf kommen, den Arbeitsteil des Kolbens (2) aus D4/D5 (D1a) rotieren zu lassen, wenn er mit der zugeführten Kapsel in Berührung kommt, um das Aufbrechen und Öffnen der zugeführten Kapsel zu erleichtern. Dies ist aber nicht die beanspruchte Lösung, wonach die zugeführte Kapsel durch die Öffnungs- und Entfernungsmittel entgegengenommen wird.

not the case, particularly not since the apparatus of D1a is not conceived, nor constructed for that purpose.

4.6.5 The Board shares the respondent's view put forward at the oral proceedings that the technical effect of the distinguishing features - rotation and interception - is that the fed capsule need no longer be stationary when the opening and removal means comes in contact with it so that it can be fed in the apparatus without any positional constraints, possibly also several capsules at a time (see contested patent, first embodiment, inlet 5 and opening and removal arrangement 10, paragraphs [34] and [35], figures 1 to 3; shock members or capsule opener 15 in embodiments four to nine, figures 4 to 9).

As discussed at the oral proceedings, and contrary to the appellant's view, this technical effect is not achieved in the apparatus of D4/D5(D1a) by the use of a piston ("piston de vidange" 2) having a linear displacement towards a stationary capsule so that the problem to be solved cannot be to provide a mere alternative movement to that of D4/D5(D1a) for separating the packaging material of the used capsule from capsule ingredient.

4.6.6 Consequently, the problem to be solved can indeed be regarded as to modify the apparatus of D4/D5(D1a) so as to feed the used capsule in the apparatus without any positional constraints for the fed capsule.

4.6.7 The Board concurs with the respondent that the claimed solution to this problem is neither disclosed nor suggested in D4/D5(D1a) which concerns the linear displacement of a piston towards a stationary fed capsule. The Board considers that the skilled person could think of having the working bit of the piston (2) of D4/D5(D1a) rotate when coming in contact with the fed capsule so as to facilitate the breaking and opening of the fed capsule. This, however, does not amount to the claimed solution of having the fed capsule intercepted by the opening and removal means.

que l'on ne doit **pas** introduire la seconde capsule, mais plutôt actionner le piston (2) indépendamment et rapidement dès que la poignée (7) libère la capsule. Ce n'est pas le cas en l'occurrence, ne serait-ce que parce que l'appareil selon D1a n'est ni conçu ni construit à cet effet.

4.6.5 La Chambre partage le point de vue exprimé par l'intimé lors de la procédure orale, selon lequel l'effet technique des caractéristiques distinctives - rotation et interception - réside en ce que la ou les capsules introduites ne doivent plus être stationnaires lorsque les moyens d'ouverture et de retrait entrent en contact avec elles, de sorte qu'elles peuvent être introduites dans le dispositif sans contrainte positionnelle (voir le brevet litigieux, premier mode de réalisation, entrée 5 et agencement d'ouverture et de retrait 10, paragraphes [34] et [35], figures 1 à 3 ; organes de choc ou ouvre-capsule 15 dans les modes de réalisation quatre à neuf, figures 4 à 9).

Comme il en a été débattu lors de la procédure orale, et contrairement à l'avis exprimé par le requérant, cet effet technique n'est pas obtenu, avec l'appareil selon D4/D5(D1a), par l'utilisation d'un piston ("piston de vidange" 2) qui se déplace linéairement vers une capsule stationnaire, de sorte que le problème à résoudre ne peut pas consister à proposer simplement un mouvement alternatif à celui de D4/D5(D1a) pour séparer l'ingrédient de capsule du matériau d'emballage de la capsule usagée.

4.6.6 Par conséquent, on peut effectivement considérer que le problème à résoudre est de modifier l'appareil selon D4/D5(D1a), de sorte que la capsule usagée soit introduite dans le dispositif sans contrainte positionnelle pour cette dernière.

4.6.7 La Chambre partage le point de vue de l'intimé selon lequel la solution revendiquée pour ce problème technique n'est ni décrite ni suggérée dans D4/D5(D1a), où il est question du déplacement linéaire d'un piston vers une capsule introduite stationnaire. La Chambre considère que l'homme du métier pourrait songer à faire tourner l'embout du piston (2) de D4/D5(D1a) au contact de la capsule introduite afin de faciliter la rupture et l'ouverture de cette dernière. Ceci ne correspond pas toutefois à la solution revendiquée qui consiste à intercepter la capsule introduite par les moyens d'ouverture et de retrait.

Zur Umsetzung einer solchen Entgegennahme, d. h. der Entgegennahme einer zugeführten Kapsel, die sich bewegt, wenn der Kolben (2) damit in Berührung kommt, müsste der Mechanismus aus D4/D5 (D1a) völlig umgestaltet werden. Der Beschwerdeführer hat nicht erläutert, wie der Fachmann dies ohne erfinderische Tätigkeit erzielen würde.

4.6.8 Nach Ansicht des Beschwerdeführers musste der Verfasser von D1a nicht alle möglichen Anpassungen seiner Erfindung angeben. Eine Ausführungsform sei ausreichend, um den Erfordernissen der Regel 42 (1) e) EPÜ zu genügen. So hätte der Fachmann angesichts der zu erzielenden technischen Wirkungen, die in D4/D5 (D1a) und im Streitpatent gleich seien, sofort an die beanspruchte Lösung als mögliche Ausführungsform gedacht, die eine naheliegende und einfache technische Anpassung von D4/D5 (D1a) sei.

Insbesondere würden im Streitpatent die Zentrifugal-/Zentripetalkräfte genutzt, um die Kapseln in Richtung auf die Öffnungs- und Entfernungsmittel zu bewegen und einen Druck auf sie auszuüben. Dieser Druck sei mit dem Druck vergleichbar, der zum gleichen Zweck durch den Kolben ("piston de vidange" 2 oder "piston d'écrasement" 4) in D4/D5 (D1a) ausgeübt werde; beide würden in Newton ausgedrückt.

Dies gelte umso mehr, als im Streitpatent Mittel vorgesehen seien, um die zugeführte Kapsel auf die Rampe zu schlagen und vorwärts zu treiben (s. Anspruch 7), und Mittel wie eine archimedische Schraube, um die Kapsel zu bewegen (s. Anspruch 9), d. h. Mittel, die wie der Kolben aus D4/D5 (D1a) wirkten. Insbesondere eine archimedische Schraube sei ein Mittel, das - wie ein Kolben - eine Rotationsbewegung in eine Translationsbewegung umwandle.

4.6.9 Dem kann sich die Kammer nicht anschließen, weil D4/D5 (D1a), wie von der Beschwerdegegnerin vorgebracht, weder offenbart oder nahelegt, dass die zugeführte Kapsel eine relative Rotationsbewegung bezüglich der Öffnungs- und Entfernungsmittel ausführt, noch dass die zugeführte Kapsel in Bewegung ist, wenn die Öffnungs- und Entfernungsmittel damit in Berührung kommen. Vielmehr werden die zugeführten Kapseln in den Ansprüchen 1 und 4 von D1a gepresst ("emboutissage"), um ihren Inhalt zu entleeren. Die Kapseln aus D4/D5 (D1a) sind somit eindeutig ortsfest, während der Kolben eine

In order to implement such interception, i.e. the fed capsule being in movement when the piston (2) comes in contact with it, the mechanism of D4/D5(D1a) would have to be completely re-designed. The appellant has failed to explain how the skilled person would realise such implementation without inventive skills.

4.6.8 According to the appellant the author of D1a did not have to provide all possible adaptations of its invention. One embodiment was enough in order to fulfil the requirements of Rule 42(1)(e) EPC. As a result, in view of the technical effects to be achieved, which would be equivalent in D4/D5(D1a) and in the contested patent, the skilled person would have immediately thought of the claimed solution as a possible embodiment, which is an obvious simple technical adaptation to that of D4/D5(D1a).

In particular, the contested patent uses the centrifugal/centripetal forces to move the capsules against opening and removal means. These forces are used in order to apply a pressure on the capsule. Such pressure would be comparable to the pressure applied by the piston ("piston de vidange" 2 or "piston d'écrasement" 4) in D4/D5(D1a) for the same purpose; they are both expressed in Newton.

The above would be all the more true since the contested patent foresees means for hitting and impelling the fed capsule (see claim 7) and means for driving the capsule such as an Archimedean screw (see claim 9), which would be means acting like a piston as in D4/D5(D1a). In particular an Archimedean screw would be a means to transform a rotation into a translation, i.e. identically to a piston.

4.6.9 The Board cannot follow this view since, as argued by the respondent, D4/D5(D1a) does not disclose nor suggest any relative rotation of the fed capsule with respect to the opening and removal means, nor that the fed capsule be in movement when the opening and removal means comes in contact with it. As a matter of fact, in claims 1 and 4 of D1a the fed capsules are stamped ("emboutissage") in order to empty their contents. The capsules in D4/D5(D1a) are hence unambiguously fixed in place while the piston translates to break them open. This is also reflected by the single embodiment

Pour mettre en œuvre une telle interception, avec une capsule introduite en mouvement au moment de l'entrée en contact avec le piston (2), il faudrait revoir entièrement le mécanisme de D4/D5(D1a). Le requérant n'a pas expliqué comment l'homme du métier pourrait y parvenir sans faire preuve d'activité inventive.

4.6.8 D'après le requérant, l'auteur de D1a n'était pas tenu de mentionner toutes les adaptations possibles de son invention. L'indication d'un seul mode de réalisation suffisait pour satisfaire aux exigences de la règle 42(1)e) CBE. En conséquence, compte tenu des effets techniques à obtenir, qui étaient équivalents dans D4/D5(D1a) et dans le brevet attaqué, l'homme du métier aurait immédiatement songé à la solution revendiquée comme mode de réalisation possible, laquelle constitue une adaptation technique simple et évidente de la solution proposée dans D4/D5(D1a).

Le brevet attaqué utilise notamment les forces centrifuges et centripètes pour déplacer les capsules contre les moyens d'ouverture et de retrait. Ces forces exercent sur la capsule une pression qui est comparable à celle exercée par le piston ("piston de vidange" 2 ou "piston d'écrasement" 4) de D4/D5(D1a) dans un but identique ; elles sont toutes deux exprimées en newtons.

Ceci serait d'autant plus vrai que le brevet attaqué prévoit des moyens pour heurter et pousser la capsule introduite (voir revendication 7) ainsi que des moyens pour entraîner la capsule tels qu'une vis d'Archimède (voir revendication 9). Ces moyens agiraient comme le piston décrit dans D4/D5(D1a). En particulier, une vis d'Archimède serait un moyen pour transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation, exactement comme un piston.

4.6.9 La Chambre ne peut se rallier à ce point de vue. En effet, comme l'indique l'intimé, le document D4/D5(D1a) ne divulgue ni ne suggère une rotation relative de la capsule introduite par rapport aux moyens d'ouverture et de retrait, pas plus qu'il ne suggère un mouvement de la capsule introduite lorsque les moyens d'ouverture ou de retrait viennent à son contact. En fait, dans les revendications 1 et 4 de D1a, les capsules introduites sont embouties ("emboutissage") pour les vider de leur contenu. Dans D4/D5(D1a), les capsules sont donc à l'évidence fixes

Translationsbewegung ausführt, um sie aufzubrechen. Dies kommt auch in der einzigen erfindungsgemäßen Ausführungsform von D1a (Abbildungen) zum Ausdruck.

Selbst wenn der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens eine relative Rotationsbewegung zwischen der Kapsel und den Öffnungs- und Entfernungsmitteln in Betracht zöge, hätte er - wie von der Beschwerdegegnerin weiter vorgebracht - keinen Hinweis darauf, wie dies in der Vorrichtung aus D4/D5 (D1a) umzusetzen wäre, schon gar nicht, wenn die zugeführte Kapsel ohne eine komplette Umgestaltung der bekannten Vorrichtung entgegengenommen werden muss, d. h. in Bewegung ist. Der Beschwerdeführer hat keine plausible Erläuterung vorgelegt, wie der Fachmann eine solche Umgestaltung vornehmen würde.

4.6.10 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass Anspruch 1 des erteilten Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

5. Grundsätze der Gleichbehandlung der Beteiligten und der Neutralität der Kammer - Vorlage an die Große Beschwerdekammer (Antrag 2)

5.1 In ihrer Mitteilung vom 26. April 2016, Nr. 3 gab die Kammer eine negative vorläufige Auffassung zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ab.

In ihrem Schreiben vom 30. Juni 2016 und in der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdegegnerin vor, dass die folgenden Passagen a und b dieser Mitteilung (s. Nr. 3.2, zweiter Absatz) dem Vorbringen neuer Tatsachen durch die Kammer gleichkämen:

a) Der Fachmann wird keine Schwierigkeit sehen, zumindest den Teil des Kolbens 2 aus D1a, der mit der Kapsel in Berührung kommt, d. h. den Arbeitsteil, zusätzlich zur Translationsbewegung in eine solche Rotationsbewegung zu versetzen (s. Abb. 5, unterhalb der Hebelkontakte befindlicher Teil des Kolbens 2), ohne die Maschine aus D1a umgestalten zu müssen, und

b) der Fachmann wird erkennen, dass die kombinierte Translations- und Rotationsbewegung das Aufbrechen und Öffnen der Kapsel sogar erleichtern würde.

Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass diese neuen Tatsachen, die nicht einmal auf Beweismittel gestützt seien, das allgemeine Fachwissen vor dem wirksamen Datum des Streitpatents betreffen. Zudem seien sie nicht vom Beschwerdeführer vorgebracht worden.

according to the invention of D1a (figures).

Further, as also argued by the respondent, even if the skilled person using his common general knowledge were to have the idea of a relative rotation between the capsule and the opening and removal means, he would not have any hint on how to implement it in the apparatus of D4/D5(D1a), taking also into account that the fed capsule needs to be intercepted, i.e. is in movement, without having to completely re-design the known apparatus. The appellant has not provided any plausible explanation on how the skilled person would perform such re-designing.

4.6.10 The result of the above is that claim 1 of the patent as granted involves inventive step.

5. Principle of equal treatment of the parties and neutrality of the Board - Referral to the Enlarged Board of Appeal (Request 2)

5.1 With its communication dated 26 April 2016, point 3, the Board gave a negative preliminary opinion on inventive step of the subject-matter of claim 1.

With its letter dated 30 June 2016 and during the oral proceedings the respondent argued that the following passages (a) and (b) of the Board's negative opinion (see point 3.2, second paragraph) would amount to new facts brought in by the Board:

(a) the skilled person will see no difficulty to confer to at least the part of the piston 2 of D1a in contact with the capsule, i.e. the working bit, such a rotation (see figure 5, part of piston 2 below the lever contacts), additionally to the translation, without having to re-design the machine of D1a; and

(b) the skilled person will realize that the combined movement translation-rotation would even better facilitate the breaking and opening of the capsule.

For the respondent, these new facts, not even based on evidence, would concern the skilled person's common general knowledge before the effective date of the contested patent. They had not been brought forward by the appellant.

pendant que le piston les ouvre en les percutant via un mouvement de translation. C'est aussi ce que l'on voit dans l'unique mode de réalisation selon l'invention décrit dans D1a (figures).

En outre, comme l'a également fait valoir l'intimé, même si l'homme du métier fort de ses connaissances générales était amené à envisager une rotation relative de la capsule par rapport aux moyens d'ouverture et de retrait, rien ne lui indiquerait comment la mettre en œuvre dans l'appareil selon D4/D5(D1a) sans un réagencement complet de cet appareil, compte tenu aussi du fait que la capsule introduite doit être interceptée, c'est-à-dire se trouver en mouvement. Le requérant n'a fourni aucune explication plausible sur la façon dont l'homme du métier procéderait à un tel réagencement.

4.6.10 Il résulte de ce qui précède que la revendication 1 du brevet tel que délivré implique une activité inventive.

5. Principe de l'égalité de traitement des parties et neutralité de la chambre - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 2)

5.1 Par sa notification en date du 26 avril 2016, point 3, la Chambre a émis un avis préliminaire défavorable sur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1.

Dans sa lettre datée du 30 juin 2016 et au cours de la procédure orale, l'intimé a fait valoir que les passages a) et b) suivants de l'avis défavorable émis par la Chambre (voir point 3.2, deuxième paragraphe) constituaient des faits nouveaux introduits par la Chambre :

a) sans avoir à réagencer le mécanisme de D1a, l'homme du métier n'aura aucune difficulté à ajouter, ne serait-ce qu'à la partie (l'embout) du piston 2 de D1a en contact avec la capsule, un mouvement de rotation au mouvement de translation (voir figure 5, partie du piston 2 au-dessous des contacts de levier) ;

b) l'homme du métier se rendra compte que le mouvement combiné de translation-rotation faciliterait davantage encore la rupture et l'ouverture de la capsule.

Pour l'intimé, ces faits nouveaux, qui ne reposent sur aucune preuve, concerneraient les connaissances générales de l'homme du métier avant la date effective du brevet litigieux. Ils n'ont pas été invoqués par le requérant.

Die Beschwerdegegnerin bestritt nicht, dass die Kammer berechtigt ist, vorläufige Auffassungen und Tatsachenbewertungen abzugeben. Sie war jedoch der Auffassung, dass das Vorbringen neuer Tatsachen durch die Kammer - wie angeblich im vorliegenden Fall - einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Beteiligten und eine fehlende Neutralität der Kammer darstelle, und verwies diesbezüglich auf G 9/91, ABl. EPA 1993, 408, Nummer 2 der Entscheidungsgründe.

5.2 Die Beschwerdegegnerin beantragte die Vorlage der folgenden Frage an die Große Beschwerdekammer (s. Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 30. Juni 2016):

"Wenn die Kammer im Rahmen der Bearbeitung eines Falls im mehrseitigen Einspruchsbeschwerdeverfahren zu einer vorläufigen Auffassung gelangt, die gegen die Grundsätze der Gleichbehandlung der Beteiligten und der strikten Neutralität der Kammer verstößt:

i) Welche Abhilfemöglichkeiten bestehen?

ii) Kann ein Beteiligter daran gehindert werden, sich auf diese vorläufige Auffassung zu stützen?"

5.3 Aus den nachstehenden Gründen, die in der mündlichen Verhandlung erörtert wurden, beschloss die Kammer, diese Frage nicht der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

5.3.1 Unter der Prämisse, dass die Kammer tatsächlich neue Tatsachen vorgebracht hat, ist auf G 9/91 (a. a. O.), Nummer 18 der Entscheidungsgründe zu verweisen: Das **Erheben** eines neuen Einspruchsgrunds durch eine Kammer wird von der Großen Beschwerdekammer gebilligt, wenn die Kammer diesen für hoch relevant hält. Ob die Kammer tatsächlich darüber **entscheiden** kann, ist aber von der Zustimmung des Patentinhabers abhängig.

Beim Vorbringen neuer Gründe kann es sich um neue Tatsachen, neue Beweismittel oder neue Argumente handeln. Wenn ein solches Vorbringen zulässig ist, kann die jetzige Kammer kein Problem darin erkennen, den bestehenden Einspruchsgrund "mangelnde erfindnerische Tätigkeit", der auf den bereits vorliegenden Stand der Technik D4/D5 (D1a) und das Argument gestützt wird, dass der Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen einen Weg finden würde, um die Translationsbewegung des Kolbens in eine Rotationsbewegung umzuwandeln, um die

The respondent does not deny that the Board is entitled to provide preliminary opinions and evaluations of facts. It considers however that, when new facts are brought in by the Board itself, as allegedly presently the case, this would amount to a breach of the principle of equal treatment of the parties and to a lack of neutrality of the Board. It refers in this respect to G 9/91, OJ EPO 1993, 408, reasons 2.

5.2 The respondent requested the following question to be referred to the Enlarged Board of Appeal (see respondent's letter dated 30 June 2016):

In inter partes opposition appeal proceedings, if the handling of the case led to a provisional opinion of the Board that was reached in non-compliance with the principle of equal treatment of the parties and strict neutrality of the Board:

i) how should this be corrected?

ii) can a party be prevented to rely on such provisional opinion?

5.3 The Board decided not to refer the question to the Enlarged Board of Appeal for the reasons given hereafter, which were discussed at the oral proceedings.

5.3.1 On the premise that the Board indeed introduced new facts, reference should be made to G 9/91 (supra), reasons 18. As concerns the **raising** of a new ground of opposition, the Enlarged Board accepted this from a Board, if the latter found it highly relevant. Whether the Board could actually **decide** on it, depended however on the approval of the patent proprietor.

If a new ground is introduced, this can include new facts, new evidence and new arguments. If such an introduction is permissible, the present Board cannot see that there is a problem of it adding points a) and b) (see point 5.1 above) to the already existing ground of opposition "lack of inventive step", based on the existing prior art D4/D5(D1a) and the existing argument that the skilled person using his common general knowledge would find a way to convert translation of the piston into rotation.

L'intimé ne conteste pas que la Chambre ait le droit d'émettre des avis préliminaires et d'apprécier des faits. Il considère toutefois que, lorsque des faits nouveaux sont présentés par la Chambre elle-même, comme c'est le cas selon lui dans la présente espèce, il en résulte une violation du principe d'égalité de traitement des parties et un manque de neutralité de la part de la Chambre. Il renvoie à cet égard à la décision G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 2 des motifs.

5.2 L'intimé a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours (voir sa lettre en date du 30 juin 2016) :

Dans une procédure inter partes de recours sur opposition, si le traitement de l'affaire aboutit à un avis provisoire de la chambre rendu en violation du principe de l'égalité de traitement des parties et de la stricte neutralité de la chambre :

i) comment doit-il y être remédié ?

ii) peut-on empêcher une partie de se prévaloir dudit avis provisoire ?

5.3 La Chambre a décidé de ne pas soumettre cette question à la Grande Chambre de recours pour les motifs ci-après, débattus lors de la procédure orale.

5.3.1 Si l'on considère que la Chambre a en effet présenté des faits nouveaux, il convient de se référer à la décision G 9/91 (supra), point 18 des motifs, dans laquelle la Grande Chambre a estimé qu'une chambre a le droit d'**invoquer** un nouveau motif d'opposition si elle juge ce motif particulièrement pertinent. La question de savoir si la chambre peut effectivement **statuer** sur ce motif dépend toutefois du consentement du titulaire du brevet.

Dans le cas où un nouveau motif est admis, celui-ci peut comprendre de nouveaux faits, de nouvelles preuves et de nouveaux arguments. Si une telle admission est possible, la Chambre estime qu'il n'y a aucun problème, en l'espèce, à ce que les points a) et b) (cf. point 5.1 ci-dessus) soient ajoutés au motif d'opposition déjà soulevé ("manque d'activité inventive") qui se fonde sur l'état de la technique (D4/D5(D1a)) et sur l'argument déjà avancé selon lequel l'homme du métier, fort de ses connaissances générales, trouverait un moyen pour convertir le

Punkte a und b (s. Nr. 5.1 oben) zu ergänzen.

Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass ein neuer Grund nicht unbedingt mit neuen Tatsachen gleichzusetzen ist. So kann ein neuer Grund auch auf bereits vorliegenden Tatsachen basieren, z. B. Neuheit als neuer Grund auf der Basis eines bereits vorliegenden und bislang nur im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit erörterten Stands der Technik. Dies geht aber an der Sache vorbei. Der in G 9/91 (a. a. O.) erörterte neu vorgebrachte Grund deckt das gesamte Spektrum zwischen Einwänden, die auf bereits aktenkundigen Tatsachen basieren, und Gründen ab, die noch nicht vorgebracht wurden und auf neuen Tatsachen basieren.

Daher sieht die Kammer keine rechtliche Grundlage, die sie am Vorbringen neuer Tatsachen hindern würde, falls sie diese für hoch relevant erachten sollte.

5.3.2 Vorbringen neuer Tatsachen durch die Kammer

Aus der Sicht der Kammer ist die Beurteilung des allgemeinen Fachwissens und dessen, wie der Fachmann dieses Wissen einsetzen würde, im vorliegenden Fall keine neue Tatsache, sondern eine Beurteilung der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Tatsachen und der von der Beschwerdegegnerin geführten Argumentation durch die Kammer (s. u.) und damit ein Argument.

Der Beschwerdeführer hatte bereits in seiner Beschwerdebegründung, Abschnitt L und "RÉSUMÉ" (Seite 8), auf den Fachmann und seine Möglichkeiten verwiesen, d. h. auf sein allgemeines Fachwissen ("la technique proposée dans le brevet Nestec ... en découle de façon évidente pour tout homme de métier"). Außerdem erklärte er, dass die von Nestec vorgeschlagene Lösung eine bloße Umwandlung einer linearen Bewegung in eine Rotationsbewegung sei ("passage de mouvement rotatif en linéaire et vice-versa ...").

Auf dieser Grundlage stellte die Kammer unter Nummer 12 ihrer Anlage zur Ladung vom 15. Februar 2016 Folgendes fest:

"In der mündlichen Verhandlung ist dann die Frage zu klären, ob es sich für den Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens in naheliegender Weise ergeben würde, eine Änderung

The Board agrees with the respondent that a new ground does not necessarily equate to new facts. Indeed a new ground could be based on facts already available, e.g. novelty as a new ground based on a prior art document already available and discussed so far only for inventive step. However, that is beside the point. The newly raised ground as discussed in G 9/91 (supra) covers the whole spectrum ranging from objections based on facts already on file to grounds not even raised and based on new facts.

Therefore, the Board fails to see any legal basis that would prevent it from introducing new facts, should it find them highly relevant.

5.3.2 Whether the Board introduced new facts:

The Board considers that the assessment of the skilled person's common general knowledge and what he/she would do with that knowledge does not represent a new fact in the present case, but is the Board's assessment of the facts as presented by the appellant and the case as argued by the respondent (see below). It is considered to be an argument.

Indeed the appellant, already in its statement setting out the grounds, point L) and the RÉSUMÉ on page 8, mentioned the skilled person and what he would be capable of, i.e. his common general knowledge ("la technique proposée dans le brevet Nestec...en découle de façon évidente pour tout homme de métier"). It further mentions that the solution proposed by Nestec is a simple transformation of a linear movement into a rotational movement ("passage de mouvement rotatif en linéaire et vice-versa...").

Based on this, the Board stated in its annex to the summons dated 15 February 2016, point 12:

[T]he issue at stake, to be discussed at the oral proceedings, is then whether the skilled person using his common general knowledge would consider in an obvious manner to change the linear

mouvement de translation du piston en un mouvement de rotation.

La Chambre convient avec l'intimé qu'un nouveau motif d'opposition n'implique pas nécessairement de nouveaux faits. Ainsi, un nouveau motif pourrait être fondé sur des faits déjà connus ; par exemple, l'absence de nouveauté pourrait être invoquée comme nouveau motif sur la base d'un document de l'état de la technique déjà disponible et entrant jusque-là en ligne de compte uniquement pour l'examen de l'activité inventive. Toutefois, là n'est pas la question. Les motifs nouvellement invoqués, dont il était question dans la décision G 9/91 (supra), couvraient un large éventail de motifs, allant d'objections qui s'appuient sur des faits déjà versés au dossier à des motifs qui n'ont même pas encore été invoqués et qui reposent sur des faits nouveaux.

Par conséquent, la Chambre estime que rien juridiquement ne l'empêche d'introduire des faits nouveaux si elle les juge particulièrement pertinents.

5.3.2 Question de savoir si la Chambre a introduit des faits nouveaux

La Chambre considère que l'appréciation des connaissances générales de l'homme du métier et de ce que ce dernier en ferait, ne constitue pas un fait nouveau en l'espèce, mais plutôt une évaluation par la Chambre des faits présentés par le requérant et de l'argumentation développée par l'intimé (voir ci-dessous). Cette évaluation doit être considérée comme un argument.

En effet, dans son mémoire exposant les motifs du recours, au point L) et dans le "RÉSUMÉ" de la page 8, le requérant mentionnait déjà l'homme du métier et ce dont il serait capable en s'appuyant sur ses connaissances générales ("la technique proposée dans le brevet Nestec ... en découle de façon évidente pour tout homme de métier"). Il indiquait en outre que la solution proposée par Nestec est une simple transformation d'un mouvement linéaire en un mouvement de rotation ("passage de mouvement rotatif en linéaire et vice-versa...").

Sur cette base, la Chambre a indiqué au point 12 de son annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 ce qui suit :

"La question litigieuse, qui devra être débattue lors de la procédure orale, sera dès lors de savoir si l'homme du métier, fort de ses connaissances générales, envisagerait de manière

der linearen Bewegung der Öffnungs- und Entfernungsmittel aus D4/D5 (D1a) ("piston" 2) in eine Rotationsbewegung ins Auge zu fassen, um die Kapsel- packung von der Kapselzutat zu trennen."

Die Beschwerdegegnerin antwortete in ihrem Schreiben vom 13. April 2016 (s. letzter Absatz), dass "die beanspruchte Erfindung im Stand der Technik nicht nahegelegt wird und **im Rahmen der bekannten Vorrichtung nicht einmal praktisch umgesetzt werden kann**" (Hervorhebung durch die Kammer).

5.3.3 In den von der Beschwerdegegnerin in ihrem Schreiben vom 30. Juni 2016 angeführten Entscheidungen werden Begriffe wie "Gleichbehandlung", "nicht an die Stelle des Einsprechenden treten" (T 1799/08, Nr. 11 der Entscheidungsgründe und R 15/09, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe) und "strikte Neutralität" (R 21/10, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe, R 19/11, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe, R 4/09, Nr. 2.3.3 der Entscheidungsgründe und R 8/12, Nr. 13 der Entscheidungsgründe) verwendet.

5.3.4 "Gleichbehandlung" – "nicht an die Stelle des Einsprechenden treten" – "Neutralität"

Im Fall T 1799/08 war die Sachlage eine andere, weil die Einsprechende nicht an der mündlichen Verhandlung teilnahm, in der die Kammer einen von dieser nicht ordnungsgemäß substantiierten Einspruchsgrund umfassend hätte untersucht und anstelle der Einsprechenden eine detaillierte und vollständige Begründung vorlegen müssen. Dies ist kaum mit dem vorliegenden Fall vergleichbar, in dem der Beschwerdeführer an der mündlichen Verhandlung teilnahm und weitere Argumente zum einfachen Wechsel von der Translations- zur Rotationsbewegung vorbrachte und die Kammer ihre Einschätzung als Reaktion auf die Äußerungen der Beschwerdegegnerin zu den technischen Schwierigkeiten des Fachmanns vortrug, zur beanspruchten Lösung zu gelangen.

In der Sache R 15/09 wurde die Frage der Gleichbehandlung und der Neutralität in dem Sinne erörtert, dass die Kammer nach der Anhörung der Beteiligten den ein oder anderen Beteiligten nicht umfassend über ihren Standpunkt informieren sollte. Dasselbe gilt für den Verweis auf die Neutralität in der Entscheidung R 8/12: "... gibt es keinen Grundsatz, der eine Kammer dazu verpflichtet, einem Beteiligten vor dem Erlass ihrer Entscheidung jedes mög-

movement of the opening and removal means of D4/D5 (D1a) ("piston" 2) in a rotational movement, for the same purpose of separating the packaging material of the used capsule from the capsule ingredient.

The respondent answered in its letter dated 13 April 2016 (see last paragraph) that "the claimed invention is not suggested by the prior art and **cannot even be implemented in practice in the prior art device**" (emphasis added by the Board).

5.3.3 The decisions cited by the respondent in its letter dated 30 June 2016 use terms like "equal treatment", "not substituting itself for the opponent" (T 1799/08, point 11 of the reasons and R 15/09, point 4.2 of the reasons) and "strict neutrality" (R 21/10, point 2.3 of the reasons; R 19/11, point 2.2 of the reasons; R 4/09, point 2.3.3 of the reasons and R 8/12, point 13 of the reasons).

5.3.4 "Equal treatment" – "not substituting itself for the opponent" – "neutrality"

In case T 1799/08 the situation was different from the present case, since it concerned oral proceedings where the opponent did not appear and where the Board would have had to fully investigate a ground not properly substantiated by that opponent and would have had to provide an elaborate and full reasoning in place of the opponent. That is hardly comparable to the present situation where the appellant is present at the oral proceedings, has provided further arguments as to the simplicity of changing translation into rotation, where the Board came with its assessment in reply to the position taken by the respondent on technical problems for the skilled person to come to the claimed solution.

In case R 15/09 the issue of equal treatment and neutrality was discussed in the sense that the Board should refrain from extensively informing one or the other party of its position, having heard the positions of the parties. The same applies to the reference to neutrality in decision R 8/12: "...there is no principle requiring a Board to put to a party every possible argument for or against it in advance of making a decision"; decision R 19/11: "...the

évidente de changer le mouvement linéaire des moyens d'ouverture et de retrait de D4/D5(D1a) ("piston" 2) en un mouvement de rotation, dans le même but, à savoir séparer l'ingrédient de capsule du matériau d'emballage de la capsule usagée."

Dans sa lettre du 13 avril 2016 (dernier paragraphe), l'intimé a répondu que "l'invention revendiquée n'est pas suggérée par l'état de la technique et, **d'un point de vue pratique, ne peut même pas être mise en œuvre dans le dispositif selon l'état de la technique**" (caractères gras ajoutés par la Chambre).

5.3.3 Les décisions citées par l'intimé dans sa lettre du 30 juin 2016 utilisent des expressions telles que "égalité de traitement", "ne pas se substituer à l'opposant" (T 1799/08, point 11 des motifs et R 15/09, point 4.2 des motifs), et "stricte neutralité" (R 21/10, point 2.3 des motifs, R 19/11, point 2.2 des motifs, R 4/09, point 2.3.3 des motifs et R 8/12, point 13 des motifs).

5.3.4 "Égalité de traitement" - "ne pas se substituer à l'opposant" - "neutralité"

Dans l'affaire T 1799/08, la situation était différente car l'opposant n'avait pas participé à la procédure orale ; la chambre aurait dû alors examiner de manière approfondie un motif qui n'avait pas été dûment étayé par l'opposant, et présenter une argumentation détaillée et complète à la place de ce dernier. Les deux affaires sont difficilement comparables, puisque dans le cas présent, le requérant avait pris part à la procédure orale et avancé des arguments supplémentaires quant à la simplicité de transformation du mouvement de translation en mouvement de rotation, et que la Chambre a exprimé son point de vue en réponse aux déclarations de l'intimé sur les problèmes techniques rencontrés par l'homme du métier pour parvenir à la solution revendiquée.

Dans l'affaire R 15/09, la question de l'égalité de traitement et de la neutralité avait été débattue en ce sens que la chambre, après avoir entendu les parties, devrait s'abstenir d'informer de façon détaillée l'une ou l'autre de ces parties de sa position. Il en allait de même en ce qui concerne la référence à la neutralité dans les décisions R 8/12 : "[...] aucun principe n'oblige une chambre, avant de rendre une décision, à soumettre à une partie tous

liche Argument zu seinen Gunsten oder Ungunsten mitzuteilen", in der Entscheidung R 19/11: "... haben die Beteiligten keinen Anspruch darauf, vor einer Entscheidung Hinweise zu den Entscheidungsgründen zu erhalten" und in der Entscheidung R 21/10, wo es heißt, dass einer Kammer nicht vorgeworfen werden kann, neutral zu bleiben und die Beteiligten nicht über alle möglichen Auslegungen des betreffenden Anspruchs zu unterrichten ("Il ne saurait pas plus être fait reproche à la Chambre de recours, dans une procédure inter partes, de n'avoir pas manqué à son absolu devoir de neutralité en n'informant pas les parties de toute possible interprétation de la revendication dont s'agit").

5.3.5 All diesen Entscheidungen ist gemeinsam, dass die Kammer in ihre schriftliche Entscheidung auch Argumente aufnehmen kann, die in der mündlichen Verhandlung bzw. im Verfahren nicht ausdrücklich vorgebracht wurden, solange diese im Zusammenhang mit der geführten Diskussion stehen. Der vorliegende Fall ist völlig anders gelagert: Die Kammer hat ihre Einschätzung in ihrer Anlage zur Ladung vom 26. April 2016 genau deshalb mitgeteilt, um solche neuen Argumente - auch wenn sie in eindeutigen Zusammenhang mit der Diskussion über die erfinderische Tätigkeit und insbesondere damit standen, wie der Fachmann sein allgemeines Fachwissen anwenden würde - in der Entscheidung zu vermeiden.

5.3.6 In der Sache R 4/09 ging es darum, dass die Kammer ihre Neutralitätspflicht verletzt hätte, wenn sie der Patentinhaberin eine Anspruchsfassung vorgeschlagen hätte, mit der ein Einwand hätte ausgeräumt werden können. Diese Sache ist kaum auf den vorliegenden Fall anwendbar.

5.3.7 Da die Kammer befindet, dass der vorliegende Fall nicht die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Neutralität betrifft, ist die Voraussetzung (Verstoß gegen diese Grundsätze) für eine Befassung der Großen Beschwerdekammer vor der Erörterung der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt. Folglich konnte sie zur inhaltlichen Erörterung der erfinderischen Tätigkeit übergehen (s. Nr. 4.6 oben).

6. Hilfsanträge (Anträge 4 und 5)

In Anbetracht der obigen Feststellungen müssen die weiteren Hilfsanträge 4 und 5 der Beschwerdegegnerin nicht erörtert werden.

parties are not entitled to advance indications of the reason or reasons for a decision before it is taken" and decision R 21/10 which states that a Board cannot be reproached for remaining neutral and not having informed the parties of all possible interpretations of the claim in question ("Il ne saurait pas plus être fait reproche à la Chambre de recours, dans une procédure inter partes, de n'avoir pas manqué à son absolu devoir de neutralité en n'informant pas les parties de toute possible interprétation de la revendication dont s'agit").

5.3.5 All these decisions have in common that the Board can include arguments in its written decision, even if not expressly brought forward in the (oral) proceedings, as long as they relate to the discussion at hand. The present case is far from that, it was exactly to avoid such new arguments in the decision - even though clearly related to the discussion on inventive step, more in particular how the skilled person would apply his common general knowledge - that the Board communicated its assessment in its annex to the summons dated 26 April 2016.

5.3.6 Case R 4/09 relates to the issue that the Board would have departed from its duty of neutrality if it would have suggested claim wording to the patent proprietor with which an objection could be overcome. That case is hardly applicable to the present situation.

5.3.7 Since the Board considered that in the present case there was no issue with the principles of equal treatment and neutrality, the condition (non-compliance with those principles) for referring the question to the Enlarged Board before any discussion of inventive step, was not fulfilled. It could therefore proceed to the substantive discussion of inventive step as given in point 4.6 above.

6. Auxiliary requests (Requests 4 and 5)

In view of the above, there is no need to discuss the respondent's other auxiliary requests 4 and 5.

les arguments qui lui sont favorables ou défavorables ; R 19/11 : "... les parties ne peuvent prétendre à être informées du ou des motifs d'une décision avant qu'elle ne soit rendue" ; et R 21/10 où il est énoncé qu'il ne peut être reproché à une chambre de demeurer neutre et de ne pas avoir informé les parties de toutes les interprétations possibles de la revendication en question ("Il ne saurait pas plus être fait reproche à la Chambre de recours, dans une procédure inter partes, de n'avoir pas manqué à son absolu devoir de neutralité en n'informant pas les parties de toute possible interprétation de la revendication dont s'agit").

5.3.5 Le point commun de toutes ces décisions est que la chambre peut aussi tenir compte dans sa décision écrite d'arguments qui n'ont pas été expressément invoqués lors de la procédure (orale), pour autant qu'ils soient pertinents. La présente affaire est loin de correspondre à ce cas de figure. C'est précisément pour éviter que de nouveaux arguments - même s'ils avaient clairement un lien avec le débat sur l'activité inventive et plus particulièrement sur la manière dont l'homme du métier appliquerait ses connaissances générales - n'apparaissent dans la décision que la Chambre a communiqué son avis en annexe à la citation à la procédure orale en date du 26 avril 2016.

5.3.6 L'affaire R 4/09 portait sur la question de savoir si la chambre aurait failli à son devoir de neutralité si elle avait suggéré au titulaire du brevet un libellé de revendication permettant d'écartier une objection. Cette affaire n'est guère transposable à la présente situation.

5.3.7 La Chambre estime que les principes d'égalité de traitement et de neutralité n'étant pas en cause dans la présente affaire, la condition pour une saisine de la Grande Chambre avant tout débat sur l'activité inventive (à savoir le non-respect de ces principes) n'est pas remplie. Elle pouvait donc passer à l'appréciation sur le fond de l'activité inventive (voir point 4.6 ci-dessus).

6. Requêtes subsidiaires (requêtes 4 et 5)

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres requêtes subsidiaires 4 et 5 présentées par l'intimé.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die beiden Anträge auf Befassung der Großen Beschwerdekammer werden zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The two requests for referral to the Enlarged Board of Appeal are refused.
2. The appeal is dismissed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Les deux requêtes en saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.
2. Le recours est rejeté.