

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.07 vom
3. Juli 2007**

T 307/03 – 3.3.07

(Übersetzung)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:

Vorsitzender:

S. Perryman

Mitglieder:

F. Rousseau, G. Santavicca

Anmelder:

ARCO Chemical Technology, L.P.

Stichwort:

ARCO/Doppelpatentierung

Einschlägige Rechtsvorschriften:

Artikel: 60 EPÜ

Patentgesetz des Vereinigten Königreichs von 1977: § 18 (5)

**Einschlägige Rechtsvorschriften
(EPÜ 1973):**

Artikel: 54 (3), 60, 125 EPÜ

Schlagwort:

"Grundsatz des Doppelschutzverbots – anwendbar nach dem EPÜ (bejaht)" – "späterer Anspruch breiter formuliert – Doppelschutzverbot anwendbar (bejaht)"

Leitsätze

I. Der Grundsatz des Doppelschutzverbots, d. h. der Erfinder (oder sein Rechtsnachfolger) hat nur darauf Rechtsanspruch, dass das Europäische Patentamt ihm für eine gegebene in einem gegebenen Anspruch definierte Erfindung ein – einziges – Patent erteilt, ist nach dem EPÜ anwendbar und kann aus Artikel 60 EPÜ abgeleitet werden, wonach "das Recht auf das europäische Patent ... dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger [zusteht]" (s. Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

II. Der Entscheidung T 587/98 (ABI. EPA 2000, 497), wonach es im EPÜ keine Rechtsgrundlage für ein Verbot "kollidierender Ansprüche" gibt (s. dort Nr. 3.6 der Entscheidungsgründe), wird nicht gefolgt (s. Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe).

III. Ein Einwand wegen Doppelpatentierung kann auch dann erhoben werden, wenn der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegenstand des später eingereichten Anspruchs enthalten ist, d. h. wenn der Anmelder den Gegenstand des bereits erteilten Patentan-

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.07 dated 3 July 2007**

T 307/03 – 3.3.07

(Language of the proceedings)

COMPOSITION OF THE BOARD:

Chairman:

S. Perryman

Members:

F. Rousseau, G. Santavicca

Applicants:

ARCO Chemical Technology, L.P.

Headword:

ARCO/Double patenting

Relevant legal provisions:

Article: 60 EPC

UK Patents Act 1977: Section 18(5)

**Relevant legal provisions
(EPC 1973):**

Article: 54(3), 60, 125 EPC

Keyword:

"Principle of prohibition of double patenting – applicable under EPC (yes)" – "Later claim more broadly formulated – double patenting prohibition applicable (yes)"

Headnote

I. The principle of prohibition of double patenting, namely that the inventor (or his successor in title) has a right to the grant of one and only one patent from the European Patent Office for a particular invention as defined in a particular claim is applicable under the EPC, and can be deduced from the provision of Article 60 EPC stating "The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title" (see point 2.1).

II. Decision T 587/98 (OJ EPO 2000, 497) to the effect (see its point 3.6) that there is no basis in the EPC prohibiting "conflicting claims" not followed (see point 2.7).

III. A double patenting objection can be raised also where the subject-matter of the granted claim is encompassed by the subject-matter of the claim later put forward, that is where the applicant is seeking to re-patent the subject-matter of the already granted patent claim, and in

**Décision de la Chambre de recours
technique 3.3.07, en date du
3 juillet 2007**

T 307/03 – 3.3.07

(Traduction)

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :

Président :

S. Perryman

Membres :

F. Rousseau, G. Santavicca

Demanderesse :

ARCO Chemical Technology, L.P.

Référence :

ARCO/Double protection par brevet

Normes juridiques pertinentes :

Article : 60 CBE

Loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977 : Article 18(5)

**Normes juridiques pertinentes
(CBE 1973) :**

Article : 54(3), 60, 125 CBE

Mot-clé :

"Principe de l'interdiction de la double protection par brevet – applicable au titre de la CBE (oui)" – "Revendication ultérieure formulée de façon plus large – interdiction de la double protection par brevet applicable (oui)"

Sommaire

I. Le principe de l'interdiction de la double protection par brevet, selon lequel pour une invention donnée définie dans une revendication donnée, l'inventeur (ou son ayant cause) a le droit de se voir délivrer un seul et unique brevet par l'Office européen des brevets, est applicable au titre de la CBE et peut être déduit de l'article 60 CBE, qui dispose que "le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause" (cf. point 2.1 des motifs).

II. La décision T 587/98 (JO OEB 2000, 497) selon laquelle la CBE ne contient aucune base juridique interdisant les "revendications interférentes" (cf. point 3.6 de ses motifs), n'est pas suivie (cf. point 2.7 des motifs).

III. Une objection de double protection par brevet peut être également soulevée quand l'objet de la revendication délivrée est contenu dans l'objet de la revendication présentée ultérieurement, c'est-à-dire quand le demandeur cherche à faire breveter une nouvelle fois l'objet de la

spruchs erneut patentieren lassen will und zusätzlich Patentschutz für einen anderen Gegenstand begehrt, der im bereits erteilten Patent nicht beansprucht wird. Ist insbesondere der Gegenstand, der zweimal patentiert würde, sowohl im schon erteilten Patent als auch in der vorliegenden anhängigen Anmeldung die bevorzugte Ausführungsart der Erfindung, kann das Ausmaß der Doppelpatentierung nicht als geringfügig vernachlässigt werden. Um den Einwand der Doppelpatentierung auszuräumen, müssten die Ansprüche der anhängigen Anmeldung auf den anderen, noch nicht patentierten Gegenstand beschränkt sein, sodass man sich im Prüfungsverfahren auf die Frage konzentrieren kann, ob ein auf diesen anderen Gegenstand gerichteter Anspruch den Erfordernissen des EPÜ entspricht (s. Nrn. 5.2 bis 5.4 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Anmeldung Nr. 00 118 123.9 (Veröffentlichungsnr. 1 053 787, nachstehend "vorliegende Anmeldung" genannt) zurückzuweisen. Die Anmeldung mit der Bezeichnung "Verbesserte Doppelmetallcyanidkatalysatoren" wurde am 28. August 2000 als Teilanmeldung zur europäischen Anmeldung Nr. 94 308 612.4 (Veröffentlichungsnr. 0 654 302, nachstehend "Stammanmeldung" genannt) eingereicht. In der vorliegenden Anmeldung wurden dieselben Vertragsstaaten benannt wie in der Stammanmeldung.

II. Mit der angefochtenen Entscheidung, der die von der Anmelderin (nachstehend "Beschwerdeführerin" genannt) in der mündlichen Verhandlung am 23. Oktober 2002 eingereichten Ansprüche 1 bis 7 zugrunde lagen, wies die Prüfungsabteilung die vorliegende Anmeldung mit der Begründung zurück, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber den in den Beispielen 18 und 19 des Dokuments D4, EP-A 0 555 053, erhaltenen Katalysatoren nicht neu sei.

III. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin am 26. Februar 2003 zwei Anspruchssätze als Haupt- bzw. Hilfsantrag ein.

addition to obtain patent protection for other subject-matter not claimed in the already granted patent. In particular, where the subject matter which would be double patented is the preferred way of carrying out the invention both of the granted patent and of the pending application under consideration, the extent of double patenting cannot be ignored as de minimis. To avoid the objection of double patenting the claims of the pending application should be confined to the other subject-matter that is not already patented, to allow the examination procedure to focus on whether a claim to this other subject-matter meets the requirements of the EPC (see points 5.2 to 5.4).

Summary of facts and submissions

I. The appeal lies from the decision of the Examining Division refusing the European application No. 00 118 123.9 (publication No. 1 053 787 and hereinafter referred to as "the present application"). This was entitled "Improved double metal cyanide complex catalysts", and filed on 28 August 2000 as a divisional application of European application No. 94 308 612.4 (publication No. 0 654 302), referred to hereinafter as "the parent application". The same contracting states were designated in the present application and the parent application.

II. By the decision under appeal, which was based on claims 1 to 7 as submitted by the applicants (hereinafter "appellants") during oral proceedings on 23 October 2002, the Examining Division refused the present application on the ground that the subject-matter of claim 1 lacked novelty over the catalysts obtained in examples 18 and 19 of document D4, EP-A 0 555 053.

III. With their statement setting out the grounds for appeal dated 26 February 2003, the appellants submitted two sets of claims as their then Main and Auxiliary Requests.

revendication déjà délivrée et à obtenir par la même occasion une protection par brevet pour un autre objet qui n'était pas revendiqué dans le brevet déjà délivré. Tout particulièrement lorsque l'objet qui serait doublement breveté est le mode de réalisation préféré de l'invention tant selon le brevet délivré que selon la demande en instance, l'étendue de la double protection par brevet ne saurait être méconnue au motif qu'elle est négligeable. Pour échapper à l'objection de double protection par brevet, les revendications de la demande en instance doivent être limitées à l'autre objet non encore breveté. Il est alors possible lors de la procédure d'examen de se concentrer sur la question de savoir si cet autre objet satisfait aux exigences de la CBE (cf. points 5.2 à 5.4 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est formé contre la décision de rejet par la division d'examen de la demande de brevet n° 00 118 123.9 (n° de publication 1 053 787, ci-après "la présente demande"). Intitulée "Catalyseurs améliorés à base d'un complexe de cyanure métallique double", elle a été déposée le 28 août 2000 comme demande divisionnaire de la demande de brevet européen n° 94 308 612.4 (n° de publication 0 654 302), ci-après "la demande initiale". Les mêmes Etats contractants ont été désignés dans la présente demande et dans la demande initiale.

II. Par décision faisant l'objet du présent recours, laquelle se fondait sur les revendications 1 à 7 produites par la demanderesse (ci-après "la requérante") lors de la procédure orale du 23 octobre 2002, la division d'examen a rejeté la présente demande au motif que l'objet de la revendication 1 manquait de nouveauté par rapport aux catalyseurs obtenus dans les exemples 18 et 19 du document D4, EP-A 0 555 053.

III. Dans le mémoire exposant les motifs du recours daté du 26 février 2003, la requérante a produit deux jeux de revendications à titre de requêtes principale et subsidiaire.

IV. Auf eine in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ergangene Mitteilung der Kammer hin, in der diese unter anderem die Gewährbarkeit der zu diesem Zeitpunkt aktenkundigen Ansprüche im Hinblick auf die Erfordernisse der Artikel 123 (2), 76 (1), 84, 83 und 54 EPÜ infrage gestellt hatte, reichte die Beschwerdeführerin am 30. Mai 2007 per Fax zwei geänderte Anspruchssätze als Haupt- bzw. ersten Hilfsantrag ein, die die bereits vorliegenden Anträge ersetzen.

V. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 3. Juli 2007 legte die Beschwerdeführerin ferner einen zweiten Hilfsantrag vor, nachdem die Kammer darauf hingewiesen hatte, dass der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag wegen Doppelpatentierung zu beanstanden seien.

VI. Die Ansprüche des Hauptantrags lauten wie folgt:

"1. Doppelmetallcyanid (DMC)-Komplex mit einer spezifischen Oberfläche von weniger als 30 m²/g, umfassend i) bis zu 10 Gew.-% einer kristallinen DMC-Komponente und ii) wenigstens 90 Gew.-% einer DMC-Komponente, die sich bei der Röntgenbeugung als amorph erweist und einen Komplexbildner umfasst, der ein wasserlöslicher aliphatischer Alkohol ist.

2. Komplex gemäß Anspruch 1, der wenigstens 99 Gew.-% der amorphen DMC-Komponente umfasst.

3. Komplex gemäß Anspruch 1 oder 2, der eine spezifische Oberfläche von weniger als 20 m²/g hat.

4. Komplex gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der DMC-Komplex ein Zinkhexacyanocobaltat ist.

5. Verwendung eines Katalysators gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche zur Polymerisation von Epoxiden, z. B. Polyetherpolyolen."

VII. Die Ansprüche des ersten Hilfsantrags entsprachen denen des Hauptantrags, außer dass die Ansprüche 1 bis 4 dahingehend geändert worden waren, dass der beanspruchte DMC-Komplex

IV. In reply to a communication of the Board in preparation for oral proceedings, expressing *inter alia* concerns about the validity of the claims then on file in relation to the requirements of Articles 123(2), 76(1), 84, 83 and 54 EPC, the appellants submitted with a facsimile letter dated 30 May 2007 two amended sets of claims as Main and First Auxiliary Request to replace the requests previously on file.

V. During oral proceedings before the Board on 3 July 2007, the appellants further submitted a Second Auxiliary Request, as a response to the indication by the Board that the Main Request and First Auxiliary Request were objectionable for double patenting.

VI. The claims of the Main Request read as follows:

"1. A double metal cyanide (DMC) complex having a surface area of less than 30 m²/g, and comprising i) up to 10 wt.% of a crystalline DMC component and ii) at least 90 wt.% of a DMC component which is amorphous to X-rays and which comprises a complexing agent which is a water-soluble aliphatic alcohol.

2. A complex as claimed in claim 1 comprising at least 99 wt.% of said amorphous DMC component.

3. A complex as claimed in claim 1 or 2 having a surface area of less than 20 m²/g.

4. A complex as claimed in any preceding claim wherein the DMC complex is a zinc hexacyanocobaltate.

5. The use of a catalyst as claimed in any preceding claim for polymerizing epoxides, for example to polyether polyols."

VII. The claims of the First Auxiliary Request were the same as those of the Main Request, except that claims 1 to 4 had been further amended so as to specify that the claimed DMC complex is

IV. En réponse à une notification de la Chambre en préparation de la procédure orale, dans laquelle notamment la validité des revendications figurant alors au dossier était mise en doute au regard des exigences des articles 123(2), 76(1), 84, 83 et 54 CBE, la requérante a par télécopie datée du 30 mai 2007 soumis deux jeux de revendications modifiés à titre de requête principale et de première requête subsidiaire, en remplacement des requêtes existantes.

V. Lors de la procédure orale devant la Chambre, le 3 juillet 2007, la requérante a produit une deuxième requête subsidiaire, à la suite de l'indication émanant de la Chambre selon laquelle la requête principale et la première requête subsidiaire enfreignaient le principe de l'interdiction de la double protection par brevet.

VI. Les revendications de la requête principale s'énoncent comme suit :

"1. Complexe de cyanure métallique double (DMC) ayant une surface spécifique inférieure à 30 m²/g et comprenant (i) jusqu'à 10 % en poids d'un composant de DMC cristallin et (ii) au moins 90 % en poids d'un composant de DMC amorphe aux rayons X et qui comprend un agent complexant qui est un alcool aliphatique hydrosoluble.

2. Complexe selon la revendication 1, comprenant au moins 99 % en poids dudit composant de DMC amorphe.

3. Complexe selon la revendication 1 ou 2, ayant une surface spécifique inférieure à 20 m²/g.

4. Complexe selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le complexe de DMC est un hexacyanocobaltate de zinc.

5. Utilisation d'un catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes pour polymériser des époxydes, par exemple en polyétherpolyols."

VII. Les revendications de la première requête subsidiaire étaient identiques à celles de la requête principale, si ce n'est que les revendications 1 à 4 avaient été modifiées pour préciser que le complexe

als DMC-Komplex-Katalysator spezifiziert wird. Die Ansprüche des ersten Hilfsantrags lauten somit wie folgt:

"1. Doppelmetallcyanid (DMC)-Komplex-Katalysator mit einer spezifischen Oberfläche von weniger als 30 m²/g, umfassend i) bis zu 10 Gew.-% einer kristallinen DMC-Komponente und ii) wenigstens 90 Gew.-% einer DMC-Komponente, die sich bei der Röntgenbeugung als amorph erweist und einen Komplexbildner umfasst, der ein wasserlöslicher aliphatischer Alkohol ist.

2. Katalysator gemäß Anspruch 1, der wenigstens 99 Gew.-% der amorphen DMC-Komponente umfasst.

3. Katalysator gemäß Anspruch 1 oder 2, der eine spezifische Oberfläche von weniger als 20 m²/g hat.

4. Katalysator gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der DMC-Komplex ein Zinkhexacyanocobaltat ist.

5. Verwendung eines Katalysators gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche zur Polymerisation von Epoxiden, z. B. Polyetherpolyolen."

VIII. Die Ansprüche des zweiten Hilfsantrags lauten wie folgt:

"1. Katalysator mit einer spezifischen Oberfläche von weniger als 30 m²/g, umfassend i) bis zu 10 Gew.-% einer hochkristallinen Doppelmetallcyanid (DMC)-Verbindung und ii) wenigstens 90 Gew.-% eines im Wesentlichen amorphen DMC-Komplexes, der in Gegenwart eines Komplexbildners hergestellt wird, der ein wasserlöslicher Alkohol ist.

2. Katalysator gemäß Anspruch 1, der wenigstens 99 Gew.-% des im Wesentlichen amorphen DMC-Komplexes umfasst.

3. Katalysator gemäß Anspruch 1 oder 2, der eine spezifische Oberfläche von weniger als 20 m²/g hat.

4. Katalysator gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der DMC-Komplex ein Zinkhexacyanocobaltat ist.

a DMC complex catalyst. The claims of the First Auxiliary Request read therefore as follows:

"1. A double metal cyanide (DMC) complex catalyst having a surface area of less than 30 m²/g, and comprising i) up to 10 wt.% of a crystalline DMC component and ii) at least 90 wt.% of a DMC component which is amorphous to X-rays and which comprises a complexing agent which is a water-soluble aliphatic alcohol.

2. A catalyst as claimed in claim 1 comprising at least 99 wt.% of said amorphous DMC component.

3. A catalyst as claimed in claim 1 or 2 having a surface area of less than 20 m²/g.

4. A catalyst as claimed in any preceding claim wherein the DMC complex is a zinc hexacyanocobaltate.

5. The use of a catalyst as claimed in any preceding claim for polymerizing epoxides, for example to polyether polyols."

VIII. The claims of the Second Auxiliary Request read as follows:

"1. A catalyst having a surface area of less than 30 m²/g, and comprising i) up to 10 wt.% of a highly crystalline double metal cyanide (DMC) compound and ii) at least 90 wt.% of a substantially amorphous DMC complex and which is prepared in the presence of a complexing agent which is a water-soluble alcohol.

2. A catalyst as claimed in claim 1 comprising at least 99 wt.% of said substantially amorphous DMC complex.

3. A catalyst as claimed in claim 1 or 2 having a surface area of less than 20 m²/g.

4. A catalyst as claimed in any preceding claim wherein the DMC complex is a zinc hexacyanocobaltate.

de DMC revendiqué est un catalyseur. Les revendications de la première requête subsidiaire s'énoncent dès lors comme suit :

"1. Catalyseur complexe de cyanure métallique double (DMC) ayant une surface spécifique inférieure à 30 m²/g et comprenant (i) jusqu'à 10 % en poids d'un composant de DMC cristallin et (ii) au moins 90 % en poids d'un composant de DMC amorphe aux rayons X et qui comprend un agent complexant qui est un alcool aliphatique hydrosoluble.

2. Catalyseur selon la revendication 1, comprenant au moins 99 % en poids dudit composant de DMC amorphe.

3. Catalyseur selon la revendication 1 ou 2, ayant une surface spécifique inférieure à 20 m²/g.

4. Catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le complexe de DMC est un hexacyanocobaltate de zinc.

5. Utilisation d'un catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes pour polymériser des époxydes, par exemple en polyétherpolyols."

VIII. Les revendications de la deuxième requête subsidiaire s'énoncent comme suit :

"1. Catalyseur ayant une surface spécifique inférieure à 30 m²/g et comprenant (i) jusqu'à 10 % en poids d'un composé de cyanure métallique double (DMC) hautement cristallin et (ii) au moins 90 % en poids d'un complexe de DMC essentiellement amorphe et qui est préparé en présence d'un agent complexant qui est un alcool hydrosoluble.

2. Catalyseur selon la revendication 1, comprenant au moins 99 % en poids dudit complexe de DMC essentiellement amorphe.

3. Catalyseur selon la revendication 1 ou 2, ayant une surface spécifique inférieure à 20 m²/g.

4. Catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le complexe de DMC est un hexacyanocobaltate de zinc.

5. Verwendung eines Katalysators gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche zur Polymerisation von Epoxiden, z. B. Polyetherpolyolen."

IX. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 654 302 auf die Stammanmeldung wurde am 21. Mai 2003 im Patentblatt 2003/21 bekannt gemacht. Die Ansprüche in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

"1. Doppelmetallcyanid (DMC)-Komplex, umfassend i) [bis zu 10 Gew.-%] eine[r] kristalline[n] DMC-Verbindung und ii) wenigstens 90 Gew.-% einer DMC-Komponente, die sich bei der Röntgenbeugung als amorph erweist und einen Komplexbildner umfasst, der ein wasserlöslicher aliphatischer Alkohol ist.

[Anmerkung der Kammer: In der in der veröffentlichten Patentschrift Nr. 654 302 erschienenen deutschen Übersetzung dieses Anspruchs fehlen die in eckigen Klammern angezeigten Teile, die aber nötig sind um den englischen Originaltext des Anspruchs genau wiederzugeben.]

2. Komplex gemäß Anspruch 1, der wenigstens 99 Gew.-% der amorphen DMC-Komponente umfasst.

3. Komplex gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, der eine spezifische Oberfläche von weniger als 30 m²/g hat.

4. Komplex gemäß Anspruch 3, der eine spezifische Oberfläche von weniger als 20 m²/g hat.

5. Komplex gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der DMC-Komplex ein Zinkhexacyanocobaltat ist.

6. Verwendung eines Katalysators gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche zur Polymerisation von Epoxiden, z. B. Polyetherpolyolen."

X. Das europäische Patent Nr. 654 302 wurde angefochten und von der Einspruchsabteilung mit am 21. Dezember 2006 zur Post gegebener Entscheidung widerrufen, gegen die nun eine Beschwerde mit dem Aktenzeichen

5. The use of a catalyst as claimed in any preceding claim for polymerizing epoxides, for example to polyether polyols."

IX. The mention of the grant of European patent 654 302 on the parent application appeared on 21 May 2003 in Bulletin 2003/21. Its claims as granted read as follows:

"1. A double metal cyanide (DMC) complex comprising i) up to 10 wt.% of a crystalline DMC component and ii) at least 90wt.% of a DMC component which is amorphous to X-rays and which comprises a complexing agent which is a water-soluble aliphatic alcohol.

2. A complex as claimed in claim 1 comprising at least 99 wt.% of said amorphous DMC component.

3. A complex as claimed in any preceding claim having a surface area of less than 30 m²/g.

4. A complex as claimed in claim 3 having a surface area of less than 20 m²/g.

5. A complex as claimed in any preceding claim wherein the DMC complex is a zinc hexacyanocobaltate.

6. The use of a catalyst as claimed in any preceding claim for polymerizing epoxides, for example to polyether polyols."

X. European patent 654 302 was opposed, and revoked by the Opposition Division in a decision posted on 21 December 2006, which is presently under appeal with reference number T 334/07-3.3.07. The decision related to

5. Utilisation d'un catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes pour polymériser des époxydes, par exemple en polyétherpolyols."

IX. La mention de la délivrance du brevet européen 654 302 sur la base de la demande initiale a été publiée le 21 mai 2003 dans le Bulletin 2003/21. Ses revendications telles que délivrées s'énoncent comme suit :

"1. Complexe de cyanure métallique double (DMC) comprenant (i) jusqu'à 10 % en poids d'un composant de DMC cristallin et (ii) au moins 90 % en poids d'un composant de DMC amorphe aux rayons X et qui comprend un agent complexant qui est un alcool aliphatique hydrosoluble.

2. Complexe selon la revendication 1, comprenant au moins 99 % en poids dudit composant de DMC amorphe.

3. Complexe selon l'une quelconque des revendications précédentes, ayant une surface spécifique inférieure à 30 m²/g.

4. Complexe selon la revendication 3, ayant une surface spécifique inférieure à 20 m²/g.

5. Complexe selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le complexe de DMC est un hexacyanocobaltate de zinc.

6. Utilisation d'un catalyseur selon l'une quelconque des revendications précédentes pour polymériser des époxydes, par exemple en polyétherpolyols."

X. Le brevet européen 654 302 a fait l'objet d'une opposition et a été révoqué par décision de la division d'opposition postée le 21 décembre 2006. Un recours est actuellement en instance contre cette décision sous la référence

T 334/07-3.3.07 anhängig ist. Die Widerrufsentscheidung beruhte auf den Ansprüchen in der erteilten Fassung und wurde mit mangelnder Neuheit gegenüber den Patenten JP-A 4 145 123, und US 5 158 922 sowie der europäischen Anmeldung EP-A 555 053 die der erwähnten US Schrift entspricht, begründet. Das letztgenannte Dokument entspricht D4 im Verfahren vor der Prüfungsabteilung zur vorliegenden Anmeldung.

XI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche des Haupt- oder des ersten Hilfsantrags die am 30. Mai 2007 eingereicht wurden, oder der Ansprüche des am 3. Juli 2007 eingereichten zweiten Hilfsantrags.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Grundsatz des Doppelschutzverbots

2.1 In Artikel 60 EPÜ (gleichlautend im EPÜ 1973 und im EPÜ 2000) heißt es in der deutschen Fassung "Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu", in der englischen Fassung "The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title" und in der französischen Fassung "Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause". Daraus schließt die Kammer, dass nach dem EPÜ der Grundsatz des Doppelschutzverbots gilt und der Erfinder (oder sein Rechtsnachfolger) nur darauf Rechtsanspruch hat, dass das Europäische Patentamt ihm für eine gegebene in einem gegebenen Anspruch definierte Erfindung ein – einziges – Patent erteilt. Wurde dem Erfinder (oder seinem Rechtsnachfolger) schon ein Patent erteilt, so ist dieser Rechtsanspruch auf ein Patent erschöpft, und das Europäische Patentamt kann es ablehnen, dem Erfinder (oder seinem Rechtsnachfolger) für den Gegenstand, auf den bereits ein Patent erteilt wurde, ein weiteres Patent zu erteilen.

the claims as granted, and the ground of revocation was lack of novelty over JP-A 4 145 123 and US 5 158 922 and the latter's European equivalent EP-A 555 053. The last mentioned document was document D4 in the proceedings before the Examining Division on the present application.

XI. The appellants requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of the claims of the Main or First Auxiliary Request filed on 30 May 2007 or the claims of the Second Auxiliary Request filed on 3 July 2007.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Principle of prohibition of double patenting

2.1 Article 60 EPC (identically worded under the EPC 1973 and 2000) states "The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title", in German "Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu." and in French "Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause." From this the Board deduces that under the EPC the principle of prohibition of double patenting applies and that the inventor (or his successor in title) has a right to the grant of one and only one patent from the European Patent Office for a particular invention as defined in a particular claim. Once a patent has been granted to the inventor (or his successor in title) this right to a patent has been exhausted, and the European Patent Office is entitled to refuse to grant a further patent to the inventor (or his successor in title) for the subject-matter for which he has already been granted a patent.

T 334/07-3.3.07. La décision portait sur les revendications telles que délivrées. Le motif de révocation était le manque de nouveauté vis-à-vis de JP-A 4 145 123 ainsi que de US 5 158 922 et son équivalent européen EP-A 555 053. Ce dernier document est le document D4 cité dans la procédure relative à la présente demande devant la division d'examen.

XI. La requérante a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications de la requête principale ou de la première requête subsidiaire déposées le 30 mai 2007, ou sur la base des revendications de la deuxième requête subsidiaire déposée le 3 juillet 2007.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Principe de l'interdiction de la double protection par brevet

2.1 L'article 60 CBE (dont la formulation est identique dans la CBE 1973 et dans la CBE 2000) dispose que "Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause"; en allemand : "Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu."; en anglais : "The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title". La Chambre en déduit que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet s'applique au titre de la CBE et que l'inventeur (ou son ayant cause) a le droit de se voir délivrer pour une invention donnée définie dans une revendication donnée un seul et unique brevet par l'Office européen des brevets. Une fois un brevet délivré à l'inventeur (ou à son ayant cause), le droit au brevet est épuisé et l'Office européen des brevets est habilité à refuser de délivrer un autre brevet à l'inventeur (ou à son ayant cause) pour l'objet duquel il a déjà obtenu un brevet.

2.2 Die nationalen Patentgesetze einiger Vertragsstaaten enthalten ausdrückliche Bestimmungen zum Verbot der Doppelpatentierung; so heißt es beispielsweise in § 18 (5) des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 (in geänderter Fassung):

"Sind zwei oder mehr Patentanmeldungen für die gleiche Erfindung mit dem gleichen Prioritätsdatum vom gleichen Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger eingereicht worden, dann kann der Comptroller die Erteilung eines Patents auf mehr als eine der Anmeldungen aus diesem Grund ablehnen."

2.3 Anders als manche nationalen Gesetze enthält weder das Europäische Patentübereinkommen selbst noch seine Ausführungsordnung eine spezifische Bestimmung zur Doppelpatentierung. Für die Kammer ist dies jedoch nicht entscheidend: Doppelter Patentschutz ist teuer, und die meisten Patentinhaber würden diese Kosten nicht auf sich nehmen wollen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesetzgeber Bestimmungen zur Regelung solcher – schon aus ökonomischen Gründen – sehr seltenen Fälle vorsehen würde. Nach Auffassung der Kammer kann niemand ein legitimes Interesse daran haben, zwei oder mehr identische Patente mit denselben Ansprüchen und demselben Prioritätstag zu erhalten; dennoch müsste selbst dieser Extremfall zugelassen werden, unterstellte man, dass es im EPÜ kein Verbot der Doppelpatentierung gibt.

2.4 Da ferner nach Artikel 54 (3) EPÜ der Inhalt europäischer Patentanmeldungen mit einem früheren Prioritätstag als Stand der Technik für europäische Anmeldungen mit einem späteren Prioritätstag gilt, sollte in den Fällen, in denen die Ansprüche des erteilten Patents einen früheren Prioritätstag haben, anstatt eines Einwands wegen Doppelpatentierung ein Einwand wegen mangelnder Neuheit erhoben werden. Damit wäre ein Einwand wegen Doppelpatentierung nur dann angebracht, wenn das erteilte Patent und die abhängige Anmeldung denselben Prioritätstag haben – sei es, weil die eine Anmeldung eine Teilanmeldung zur anderen ist, weil beide unabhängig voneinander am

2.2 Some national patent laws of Contracting States contain an express provision relating to the prohibition of double patenting, for example the UK Patents Act 1977 (as amended) states in Section 18(5):

"Where two or more applications for a patent for the same invention having the same priority date are filed by the same applicant or his successor in title, the comptroller may on that ground refuse to grant a patent in pursuance of more than one of the applications."

2.3 The EPC, unlike certain national legislation, contains neither in the Convention itself nor in the Implementing Regulations thereto any specific provisions relating to double patenting. The Board does not regard this as decisive: double patenting is expensive and most patent proprietors would not wish to incur the expense. The legislator cannot be expected to have made provisions to regulate what will on grounds of economics alone be a very rare occurrence. The Board can recognize no legitimate interest in anyone having two or more identical patents with the same claims and the same priority dates, yet even this extreme case would have to be allowed if no prohibition of double patenting were considered to exist under the EPC.

2.4 Further since the EPC has the provision of Article 54(3) EPC to make the content of European patent applications with an earlier priority date deemed prior art against European applications with a later date, lack of novelty rather than double patenting would seem the proper objection to raise in situations where the claims of the granted patent have an earlier priority date. This would leave double patenting as an objection to raise where the granted patent and the pending application have the same priority date, whether as a result of one being a divisional of the application of the other, or because they were filed independently on the same date, or claiming the same priority date.

2.2 Certaines lois des Etats contractants en matière de brevets interdisent expressément la double protection par brevet. C'est le cas par exemple de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni (telle que modifiée), dont l'article 18(5) prévoit que :

"Lorsque deux ou plusieurs demandes de brevet pour la même invention possédant la même date de priorité ont été déposées par le même demandeur ou son ayant cause, le contrôleur peut pour ce motif refuser de délivrer un brevet pour plus d'une de ces demandes."

2.3 A la différence de certaines législations nationales, la CBE ne comporte, ni dans la convention proprement dite ni dans son règlement d'exécution, une disposition spécifique traitant de la double protection par brevet. Ceci ne saurait être déterminant pour la Chambre : la double protection par brevet est onéreuse et la plupart des titulaires de brevets ne désirerait pas supporter de tels frais. On ne saurait attendre du législateur qu'il édicte des dispositions destinées à régler une situation qui simplement pour des raisons économiques ne se présentera que très rarement. La Chambre ne saurait reconnaître un quelconque intérêt légitime à quiconque détiendrait deux ou plusieurs brevets identiques avec les mêmes revendications et les mêmes dates de priorité ; s'il était considéré que la CBE n'interdit pas la double protection par brevet, même ce cas extrême ne devrait pas donner lieu à une objection.

2.4 De plus, du fait que la CBE contient les dispositions de l'article 54(3), qui permettent au contenu d'une demande de brevet européen ayant une date de priorité antérieure d'être considéré comme état de la technique pour des demandes européennes portant une date postérieure, le manque de nouveauté, plutôt que l'interdiction de la double protection par brevet, constituerait l'objection appropriée dans les cas où les revendications du brevet délivré ont une date de priorité antérieure. Une objection de double protection par brevet ne pourrait donc être soulevée que lorsque le brevet délivré et la demande en instance bénéficient de la même date de priorité, que ce soit du fait qu'une des

selben Tag eingereicht worden sind oder weil sie denselben Prioritätstag beanspruchen.

2.5 Die Kammer kommt zu demselben Schluss wie die Große Beschwerdekammer, die in ihren Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 (ABI. EPA 2008, 271 bzw. 307) unter Nummer 13.4 der Entscheidungsgründe den Grundsatz des Doppelschutzverbots anerkennt und feststellt, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt. Die Schlussfolgerung der Kammer steht auch im Einklang mit Nummer 9.1 der Entscheidungsgründe der genannten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer, denn der Grundsatz des Doppelschutzverbots wird unabhängig davon angewandt, ob das erteilte Patent und die Anmeldung ursprünglich gleichzeitig abhängige unabhängige Anmeldungen waren oder ob eine der Anmeldungen eine Teilanmeldung zur anderen war.

2.6 In der ebenfalls relevanten Sache T 9/00 (ABI. EPA 2002, 275) hatte die Kammer 3.3.2 über die Zulässigkeit eines zweiten Einspruchs ein und derselben juristischen Person zu entscheiden, wobei beide Einspruchsschriften die Erfordernisse des Artikels 99 (1) und der Regel 55 EPÜ erfüllten. Dort stellte die Kammer den Grundsatz auf, dass "niemand ... einen Anspruch darauf [hat], eine Angelegenheit (mit abgeschlossenem Sachverhalt) von einer Verwaltungsbehörde oder einem Gericht sachlich zweimal entscheiden zu lassen (*ne bis in idem*). Ist ein zuerst gestellter Antrag zulässig und kann hierauf gestützt eine sachliche Entscheidung ergehen, sind nachfolgende auf denselben Rechtsausspruch gerichtete Anträge mangels Rechtsschutzbedürfnis unzulässig".

2.7 Der Kammer ist auch die Entscheidung T 587/98 (ABI. EPA 2000, 497) bekannt, sie kann sich jedoch deren augenscheinlicher Schlussfolgerung nicht anschließen, dass es im EPÜ keine Rechtsgrundlage für ein Verbot "kollidierender Ansprüche" gibt (s. dort Nr. 3.6 der Entscheidungsgründe). Die mit der

2.5 The Board's conclusions are in line with Enlarged Board of Appeal decisions G 1/05 and G 1/06 (OJ EPO 2008, 271 and 307 respectively), in which point 13.4 acknowledges the existence of the principle of prohibition of double patenting and that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent therefor. This Board's conclusion is also in line with point 9.1 of these Enlarged Board decisions, as the application of the principle of the prohibition of double patenting is independent of whether the granted patent and the application were originally co-pendent independent applications or have resulted from one being a divisional of the application for the other.

2.6 Also in point is case T 9/00 (OJ EPO 2002, 275) where Board 3.3.2 had to decide on the admissibility of a second opposition by the same legal person, both notices of opposition complying with the requirements of Article 99(1) and Rule 55 EPC. The Board stated as a matter of principle that "No one is entitled to have an administrative authority or a court take a second substantive decision on a case which has already been settled (*ne bis in idem*). If an earlier request is admissible and can be used as the basis for a substantive decision, later requests for the same ruling are inadmissible for lack of legitimate interest."

2.7 The Board is aware of decision T 587/98 (OJ EPO 2000, 497) but does not agree with its apparent conclusion (see point 3.6) that there is no basis in the EPC prohibiting "conflicting claims". The Board in T 587/98 concluded that neither Article 125 EPC, which requires the European Patent Office to take into

demandes est issue de l'autre en tant que demande divisionnaire, ou qu'elles aient été déposées indépendamment à la même date, ou qu'elles revendiquent la même date de priorité.

2.5 Les conclusions de la Chambre sont conformes aux décisions G 1/05 et G 1/06 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2008, 271 et 307 respectivement), où au point 13.4 des motifs, l'existence du principe de l'interdiction de la double protection par brevet est reconnue et où il est précisé qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. Les conclusions de la Chambre sont également en accord avec le point 9.1 des motifs de ces décisions de la Grande Chambre, car l'application du principe de l'interdiction de la double protection par brevet ne dépend pas de la question de savoir si le brevet délivré et la demande étaient, à l'origine, des demandes indépendantes simultanément en instance, ou des demandes dont l'une était une divisionnaire de l'autre.

2.6 Dans l'affaire T 9/00 (JO OEB 2002, 275), qui est également pertinente, la chambre 3.3.2 a été appelée à se prononcer sur la recevabilité d'une deuxième opposition émanant de la même personne morale, les deux actes d'opposition satisfaisant aux exigences de l'article 99(1) et de la règle 55 CBE. La chambre a énoncé que, par principe, "nul n'a droit à ce qu'une autorité administrative ou un organe judiciaire prononce dans une affaire déjà jugée une seconde décision quant au fond (*ne bis in idem*). Si une première requête est recevable et peut servir de base à une décision sur le fond, toute requête ultérieure ayant le même objet est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir."

2.7 La Chambre a connaissance de la décision T 587/98 (JO OEB 2000, 497) mais n'adhère pas à son évidente conclusion (cf. point 3.6 des motifs) selon laquelle la CBE ne contient aucun fondement juridique pour interdire les "revendications interférentes". Dans l'affaire T 587/98, la chambre avait

Sache T 587/98 befasste Kammer war zu dem Schluss gekommen, dass weder Artikel 125 EPÜ, wonach das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts zu berücksichtigen hat, soweit das EPÜ keine entsprechenden Vorschriften über das Verfahren enthält, noch die Bestimmungen zu Teilanmeldungen "kollidierende Ansprüche" der dort vorliegenden Art verhindern könnten. Statt auf der alleinigen Basis des Artikels 125 einen Grundsatz des Verfahrensrechts heranzuziehen, leitet die mit der vorliegenden Sache befasste Kammer den Grundsatz des Doppelschutzverbots vielmehr aus Artikel 60 EPÜ ab, in dem das grundsätzliche Recht auf ein Patent festgeschrieben ist.

3. *Hauptantrag*

3.1 Zu den Ansprüchen des vorliegenden Hauptantrags ist festzustellen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 genau dem Gegenstand des Anspruchs 3 des auf die Stammanmeldung erteilten europäischen Patents entspricht, soweit dieser von Anspruch 1 abhängig gemacht wird. Anspruch 1 des Hauptantrags ist deshalb wegen Doppelpatentierung zu beanstanden, sodass der Hauptantrag schon aus diesem Grund nicht zum Verfahren zugelassen werden kann.

3.2 In der mündlichen Verhandlung erkundigte sich die Beschwerdeführerin, ob es etwas ändern würde, wenn sie auf das auf die Stammanmeldung erteilte europäische Patent verzichtete. Sobald das frühere Patent erteilt worden ist, besteht nach Auffassung der Kammer der Einwand wegen Doppelpatentierung unabhängig vom Schicksal des erteilten Patents, aufgrund dessen er erhoben wurde. An den Umständen der vorliegenden Beschwerde zeigt sich eines der möglichen Übel, die durch ein Verbot des Doppelschutzes verhindert werden sollen. Will die Inhaberin des erteilten Patents einen Anspruch im Sinne von Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags verteidigen, so sollte dies im Beschwerdeverfahren zum erteilten Patent geschehen. Erlaubte man der Patentinhaberin, das erteilte Patent fallen zu lassen, aber einige derselben Ansprüche im Rahmen der vorliegenden Anmeldung aufrechtzuerhalten, so verlängerte sich dadurch lediglich die Zeitdauer bis zu einer endgültigen

account the principles of procedural law recognized in the Contracting States, in the absence of procedural provisions in the EPC, nor the provisions relating to divisionals prevented "conflicting claims" of the type considered in the case before it. This Board is relying on Article 60 EPC, concerned with the fundamental right to a patent, to deduce the principle of prohibition of double patenting, and is not seeking to import a principle of procedural law solely under Article 125 EPC.

3. *Main Request*

3.1 Turning to the claims of the Main Request in this case, the subject-matter of its claim 1 corresponds exactly to the subject-matter of claim 3 when dependent on claim 1 of the European patent granted on the parent application. Claim 1 of the Main Request is thus objectionable for double patenting and the Main Request cannot be allowed into the proceedings on this ground alone.

3.2 During the oral proceedings the appellants asked whether it would make any difference if they agreed to abandon the European patent granted on the parent application. The Board considers that once the earlier patent has been granted the double patenting objection exists irrespective of the fate of the granted patent being relied on for the double patenting objection. The background to this appeal illustrates one of the potential evils which the prohibition of double patenting is designed to avoid. If the proprietor of the granted patent wish to defend a claim in terms of claim 1 of the present Main Request, this should be in the appeal proceedings on the granted patent. To allow the patent proprietors to abandon the granted patent, but continue with some of the same claims in the present application would simply lengthen the time until a final decision is reached and involve more instances of the EPO. Also the so-far successful opponents to the patent granted on the parent application

conclu que ni l'article 125 CBE – qui prévoit qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants, – ni les dispositions relatives aux demandes divisionnaires, n'interdisaient les "revendications interférentes" du type de celles sur lesquelles elle avait à statuer. Plutôt que d'invoquer un principe de droit procédural par le biais du seul article 125 CBE, la présente Chambre déduit de l'article 60 CBE, qui porte sur le droit fondamental au brevet, le principe de l'interdiction de la double protection par brevet.

3. *Requête principale*

3.1 S'agissant des revendications de la requête principale en l'espèce, l'objet de la revendication 1 correspond exactement à celui de la revendication 3 du brevet délivré sur la base de la demande initiale, dans la mesure où ladite revendication 3 dépend de la revendication 1. La revendication 1 de la requête principale appelle donc des objections au titre de la double protection par brevet et, pour ce seul motif, la requête principale ne saurait être admise dans la procédure.

3.2 Lors de la procédure orale, la requérante a demandé si l'abandon du brevet européen délivré sur la base de la demande initiale amènerait la Chambre à une autre conclusion. La Chambre considère qu'une fois le brevet antérieur délivré, l'objection de la double protection par brevet peut être soulevée, quel que soit le sort réservé au brevet délivré sur lequel elle se fonde. Le contexte du présent recours illustre l'un des maux que l'interdiction de la double protection par brevet est censée prévenir. Si la titulaire du brevet délivré souhaite défendre une revendication telle que formulée dans la revendication 1 de la présente requête principale, elle doit le faire dans la procédure de recours afférente au brevet délivré. En autorisant la titulaire du brevet à abandonner le brevet délivré tout en gardant certaines de ses revendications à l'identique dans la présente demande, on ne ferait que retarder la décision finale et impliquer d'autres instances de l'OEB. De plus, les opposants au brevet délivré sur la base de la

Entscheidung, und es wären mehr Instanzen des EPA beteiligt. Außerdem wären die im Verfahren zu dem auf die Stammanmeldung erteilten Patent soweit erfolgreichen Einsprechenden keine Beteiligten im Verfahren zur vorliegenden Anmeldung, obwohl in Bezug auf das erteilte Patent und die vorliegende Anmeldung im Wesentlichen dieselben Fragen zu entscheiden sein dürften. Dies wäre ihnen gegenüber unfair.

4. Erster Hilfsantrag

4.1 Der Wortlaut des Anspruchs 1 im ersten Hilfsantrag unterscheidet sich vom Wortlaut des Anspruchs 1 im Hauptantrag nur durch die Ergänzung der Formulierung "Doppelmetallcyanid (DMC)-Komplex" durch den Begriff "Katalysator". Dadurch wird lediglich explizit ausgedrückt, was vorher implizit gemeint war. Da auch das erteilte Patent Katalysatoren betrifft, kann aus dem gleichen Grund, aus dem der Hauptantrag nicht zum Verfahren zugelassen wurde, auch der erste Hilfsantrag nicht zum Verfahren zugelassen werden.

5. Zweiter Hilfsantrag

5.1 Gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags wurde Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags folgendermaßen geändert:

– Um mit der Wortwahl der ursprünglich eingereichten Ansprüche im Einklang zu bleiben,

– wurde die im Oberbegriff zur allgemeinen Definition des beanspruchten Gegenstands verwendete Formulierung "Doppelmetallcyanid (DMC)-Komplex" durch den Begriff "Katalysator" ersetzt;

– wurden die zur Definition der Bestandteile i) und ii) verwendeten Formulierungen "einer kristallinen DMC-Verbindung" und "einer DMC-Komponente, die sich bei der Röntgenbeugung als amorph erweist" durch die Formulierungen "einer hochkristallinen Doppelmetallcyanid (DMC)-Verbindung" und "eines im Wesentlichen amorphen DMC-Komplexes" ersetzt.

– Darüber hinaus wurde der Komplexbildner als wasserlöslicher Alkohol statt als wasserlöslicher aliphatischer Alkohol definiert.

would not have a position as parties in proceedings on the present application, even though the issues to be decided on the granted patent and the present application appear substantially identical. This would be unfair on them.

4. First Auxiliary Request

4.1 The wording of claim 1 of the First Auxiliary Request differs from the wording of claim 1 of the Main Request only by the insertion of the word "catalyst" in the phrase "double metal cyanide (DMC) complex". This only makes explicit what was before implicit. Given that the granted patent is also concerned with catalysts, the reasoning for not allowing the Main Request into the proceeding also leads to the First Auxiliary Request not being allowed into the proceedings.

5. Second Auxiliary Request

5.1 Compared to claim 1 of the Main Request, claim 1 of the Second Auxiliary Request has been modified in the following respects:

– In order to keep in line with the wording used in the claims as originally filed,

– The expression "double metal cyanide (DMC) complex" used in the preamble in order to define the claimed subject-matter in general terms is replaced by the term "catalyst".

– The expressions "a crystalline DMC component" and "a DMC component which is amorphous to X-rays" used for the definition of the components i) and ii) are replaced respectively by the expressions "a highly crystalline double metal cyanide (DMC) compound" and "a substantially amorphous DMC complex".

– Moreover, the complexing agent is defined as a water-soluble alcohol instead of a water-soluble aliphatic alcohol.

demande initiale, qui ont obtenu gain de cause jusqu'à présent, ne seraient pas parties à la procédure relative à la présente demande, bien que les questions à trancher concernant le brevet délivré et la présente demande paraissent essentiellement identiques. Ce serait injuste à leur égard.

4. Première requête subsidiaire

4.1 L'énoncé de la revendication 1 de la première requête subsidiaire ne diffère de celui de la revendication 1 de la requête principale que par l'insertion du terme "catalyseur" dans l'expression "complexe de cyanure métallique double (DMC)". Ceci ne fait que rendre explicite ce qui était auparavant implicite. Puisque le brevet délivré concerne également des catalyseurs, le raisonnement formulé pour ne pas admettre la requête principale dans la procédure conduit également à ne pas admettre la première requête subsidiaire dans la procédure.

5. Deuxième requête subsidiaire

5.1 Comparée à la revendication 1 de la requête principale, la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire a été modifiée de la façon suivante :

– Afin de concorder avec la formulation des revendications telles que déposées à l'origine,

– l'expression "complexe de cyanure métallique double (DMC)" employée dans le préambule pour définir l'objet revendiqué en termes généraux est remplacée par le terme "catalyseur" ;

– les expressions "un composant de DMC cristallin" et "un composant de DMC amorphe aux rayons X", utilisées pour définir les composants (i) et (ii), sont remplacées respectivement par les expressions "composé de cyanure métallique double (DMC) hautement cristallin" et "un complexe de DMC essentiellement amorphe".

– De plus, l'agent complexant est défini comme un alcool hydrosoluble au lieu d'un alcool aliphatique hydrosoluble.

5.2 Nach Meinung der Beschwerdeführerin unterscheidet sich der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 in der Sache lediglich dadurch vom Gegenstand des Anspruchs 3 der Stammanmeldung in der erteilten Fassung, dass der Komplexbildner breiter definiert ist, nämlich als wasserlöslicher Alkohol anstatt als wasserlöslicher aliphatischer Alkohol. Mit dem nun von ihr gewünschten Anspruch würde der Gegenstand des Anspruchs 3 der Stammanmeldung in der erteilten Fassung noch einmal patentiert und Schutz für einen zusätzlichen Gegenstand beansprucht, nämlich wo der wasserlösliche Alkohol nicht aliphatisch ist.

5.3 Die Kammer ist der Auffassung, dass ein Einwand wegen Doppelpatentierung dann erhoben werden kann, wenn der Gegenstand des erteilten Patents im Gegenstand des später eingereichten Anspruchs enthalten ist. Die Kammer kann im vorliegenden Fall das Ausmaß der Doppelpatentierung nicht als geringfügig und damit vernachlässigbar betrachten, weil der Gegenstand, der doppelt patentiert würde, als bevorzugte Ausführungsart der in der vorliegenden Anmeldung offenbarten Erfindung angegeben ist.

5.4 Um den Einwand der Doppelpatentierung auszuräumen, hätte sich die Beschwerdeführerin in der vorliegenden Anmeldung auf einen Anspruchsgegenstand beschränken müssen, der nicht schon durch das auf die Stammanmeldung erteilte Patent geschützt ist. Dann hätte man sich im Prüfungsverfahren auf die Frage konzentrieren können, ob dieser beanspruchte Gegenstand (auf den noch kein Patent erteilt wurde) Artikel 123 (2) und 83 EPÜ sowie den übrigen Erfordernissen des EPÜ entspricht.

5.5 Auch der zweite Hilfsantrag wird nicht zum Verfahren zugelassen.

6. Da keine weiteren Anträge vorliegen, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

5.2 According to the appellants, the subject-matter of present claim 1 differs in substance from the subject-matter of claim 3 of the parent application as granted only in that the complexing agent is defined, in a broader manner, as a water-soluble alcohol instead of a water-soluble aliphatic alcohol. The claim they are now seeking would be re-patenting the subject-matter of claim 3 of the parent application as granted, and seeking protection for additional subject-matter, namely where the water-soluble alcohol is not aliphatic.

5.3 This Board considers that the double patenting objection can be raised where subject-matter of the granted claim is encompassed by the subject-matter of the claim later put forward. The Board cannot regard the extent of double patenting here as something that can be ignored as *de minimis*, given that the subject-matter which would be double patented is stated to be the preferred way of carrying out the invention of the present application.

5.4 To avoid this objection of double patenting the appellants would have had to confine the claimed subject-matter in the present application to subject-matter not already patented in the patent granted on the parent application. This would then allow the examination procedure to focus on the question of whether this claimed subject-matter (for which there is not already a granted patent) meets the requirements of Articles 123 (2) and 83 EPC, as well as the other requirements of the EPC.

5.5 The Second Auxiliary Request too is not allowed into the proceedings.

6. As there are no other requests the appeal must be dismissed.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

5.2 D'après la requérante, l'objet de la présente revendication 1 ne diffère sur le fond de l'objet de la revendication 3 de la demande initiale telle que délivrée uniquement en ce que l'agent complexant est défini de façon plus large, à savoir comme un alcool hydrosoluble au lieu d'un alcool aliphatique hydrosoluble. Tout en permettant de rechercher une protection pour un objet additionnel, à savoir le cas où l'alcool hydrosoluble n'est pas aliphatique, la revendication qui est maintenant souhaitée aboutirait à breveter une nouvelle fois l'objet de la revendication 3 de la demande initiale telle que délivrée.

5.3 La Chambre estime que l'objection de double protection par brevet peut être soulevée lorsque l'objet de la revendication délivrée est contenu dans l'objet de la revendication soumise ultérieurement. En l'espèce, l'étendue de la double protection par brevet ne saurait être méconnue au motif qu'elle est négligeable, car l'objet qui serait doublement protégé est indiqué comme étant le mode de réalisation préféré de l'invention selon la présente demande.

5.4 Pour échapper à cette objection de double protection par brevet, il aurait fallu, dans la présente demande, que la requérante limite l'objet revendiqué à un objet n'ayant pas déjà été breveté dans le brevet délivré sur la base de la demande initiale. Il aurait été alors possible lors de la procédure d'examen de se concentrer sur la question de savoir si cet objet revendiqué (pour lequel n'existe pas encore de brevet délivré) satisfait aux exigences des articles 123(2) et 83 CBE, ainsi qu'aux autres dispositions de la CBE.

5.5 La deuxième requête subsidiaire n'est pas non plus admise dans la procédure.

6. En l'absence de toute autre requête, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.