

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 14. Januar 1986  
T 220/83\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: O. Bossung  
F. Antony

**Patentinhaberin/Beschwerdeführerin:  
HÜLS AG**

**Einsprechende/Beschwerdegegnerin:  
BASF AG**

**Stichwort:  
"Beschwerdebegründung/HÜLS"  
EPÜ Artikel 108, Regel 65  
"Beschwerdebegründung -  
unzureichender Inhalt —  
Unzulässigkeit der Beschwerde"**

### Leitsatz

Die Beschwerdebegründung darf sich inhaltlich nicht darin erschöpfen, die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten. In ihr ist vielmehr darzulegen, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll. Diesen Anforderungen genügt es nicht, wenn lediglich pauschal auf Stellen aus dem Stand der Technik und den "Richtlinien" verwiesen ist, ohne daß hinreichend ersichtlich wird, was der Beschwerdeführer daraus herleiten will.

### Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 17 051 betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Alkylestern wurde durch Entscheidung einer Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 21. Oktober 1983 widerrufen. Dies wurde damit begründet, daß sich die Erfindung nur durch Anwendung eines höheren Drucks von einem nach der US-A-3 507 891 bekannten Verfahren unterscheidet und selbst dort die Anwendung höheren Drucks mit dem dem Fachmann bekannten Vor- und Nachteilen als Stand der Technik erwähnt sei.

II. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am 15. Dezember 1983 Beschwerde ein und zahlte die Gebühr. Am 18. Februar 1984 reichte sie eine Begründung mit folgendem Wortlaut nach:

"Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens hat die Einspruchsabteilung nach unserer Auffassung die Ausführungen in der US-PS 3 507 891, Spalte 3, Zeilen 40 bis 53, Spalte 6, Beispiel IV, Tabelle 4 und Spalte 7, Beispiel VI, Tabelle 6, nicht gemäß den Ausführungen in den "Richtlinien für

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated 14  
January 1986  
T 220/83\***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: O. Bossung  
F. Antony

**Patent  
proprietors/Appellants: HÜLS AG  
Opponents/Respondents: BASF AG**

**Headword: "Grounds for  
appeal/HÜLS"  
Article 108, Rule 65 EPC  
"Grounds for appeal - Inadequate  
content - Inadmissibility of appeal"**

### Headnote

Grounds for appeal may not be confined to an assertion that the contested decision is incorrect but should state the legal or factual reasons why the decision should be set aside. It is not sufficient for the appellants merely to refer in general terms to passages from the literature showing the state of the art and to the Guidelines for Examination in the European Patent Office without making their inferences adequately clear.

### Summary of Facts and Submissions

I. European Patent No. 17 051 relating to a process for preparing alkyl esters was revoked by an Opposition Division of the European Patent Office on 21 October 1983. The reason given for the decision was that the invention differed from a process known from US-A-3 507 891 only in the use of a higher pressure and that even that document referred to the use of higher pressure with the various advantages and disadvantages known to the skilled person as belonging to the state of the art.

II. The patent proprietors appealed against this decision on 15 December 1983 and paid the relevant fee. On 18 February 1984 they submitted the following statement of grounds:

"When assessing the inventive step required to arrive at the process of the invention the Opposition Division did not in our view consider the statements made in US Patent No. 3 507 891, column 3, lines 40 to 53; column 6, Example IV, Table 4, and column 7, Example VI, Table 6, as laid down in the Guidelines for Examination in the

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 14 janvier 1986  
T 220/83\***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: O. Bossung  
F. Antony

**Titulaire du  
brevet/requérante: HÜLS AG  
Opposante/intimée: BASF AG**

**Référence: "Mémoire exposant les  
motifs du recours/HÜLS"  
Article 108, règle 65 CBE  
"Mémoire exposant les motifs du  
recours - Insuffisance du contenu" -  
"Irrecevabilité du recours"**

### Sommaire

Le contenu du mémoire exposant les motifs du recours ne saurait se réduire à une simple contestation de l'exactitude de la décision attaquée. Il convient bien plutôt d'y exposer les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision. Le requérant ne satisfait pas à ces exigences s'il se contente de renvoyer globalement à des passages tirés de l'état de la technique et des "Directives", sans faire suffisamment apparaître ce qu'il entend en déduire.

### Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 17 051 concernant un procédé de préparation d'esters alkylés a été révoqué le 21 octobre 1983 par décision d'une division d'opposition de l'Office européen des brevets, au motif que l'invention ne se distinguait d'un procédé décrit dans le document US-A-3 507 891 que par l'application d'une pression plus élevée, et que d'ailleurs ce même document, dans le cadre de l'exposé de l'état de la technique, mentionnait déjà l'application d'une pression plus élevée ainsi que les avantages et les inconvénients connus de l'homme du métier.

II. Le 15 décembre 1983, la titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision, et a acquitté la taxe correspondante. Le 18 février 1984, elle a produit un mémoire exposant les motifs de ce recours, rédigé en ces termes:

"Lorsqu'elle a examiné l'activité inventive impliquée par le procédé selon l'invention, la Division d'opposition ne s'est pas, à notre avis, conformée aux "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets" (partie C IV, point 9.8, C2 et D, pages 47 et 48) pour l'appréciation du document US-PS 3 507 891 (colonne 3, lignes 40 à

\* Amtlicher Text.

\* Translation.

\* Traduction.

die Prüfung im Europäischen Patentamt", Kapitel IV, Teil C2) und D), Seiten 47 und 48, bewertet."

III. Der Einsprechenden wurde Gelegenheit zur Erwidrerung gegeben. Sie vertrat die Auffassung, die Beschwerdebegründung sei derart mangelhaft, daß die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen sei. Die Patentinhaberin erwiderte, daß ihre Beschwerdebegründung knapp, aber dennoch verstehbar sei.

IV. Nach eingehender Erörterung dieser Auffassungen in der mündlichen Verhandlung vom 14. Januar 1986 beantragte die Patentinhaberin, die Beschwerde als zulässig zu erachten und die Verhandlung zur Erörterung der von ihr in der Sache gestellten Anträge fortzusetzen. Die Einsprechende beantragte, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht zwar den Zulässigkeitsanforderungen nach Art. 106, 107, 108, Satz 1 und 2 sowie Regel 64 EPÜ. Doch bleibt die Frage, ob die zur Begründung der Beschwerde vorgelegten Ausführungen ihrem Inhalt nach als fristwahrende Begründung im Sinne von Art. 108, Satz 3 EPÜ angesehen werden können oder ob die Beschwerde vielmehr wegen Nichterfüllung dieses Erfordernisses nach Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen ist.

2. Die Kammer ist der Auffassung, daß Stellen des Standes der Technik oder der "Richtlinien", auf die in der Begründung in hinreichend präziser Form Bezug genommen wird, so in diese hineingelesen werden können, als wären sie darin enthalten. Die in der Begründung zitierten Passagen der US-A-3 507 891 sind daher auf ihre technische Aussage hin zu untersuchen. Zunächst werden einzelne Reaktionsbedingungen (Druck, Temperatur) beschrieben, die bei der katalytischen Hydrocarboxylierungsreaktion im allgemeinen und im besonderen einzuhalten sind (Spalte 3, Zeile 40 - 53). Ferner wird der Einfluß der Reaktionstemperatur auf den Umsatz und die Umsatzdauer des 1-Dodecens sowie auf die Selektivität der Esterbildung gezeigt (Seite 6, Beispiel IV, Tabelle 4). Schließlich wird anhand von 1-Dodecen und "internem" Dodecen demonstriert, daß die Hydrocarboxylierung sowohl mit endständigen als auch mit internen Olefinen mit vergleichbarem Ergebnis durchführbar ist (Spalte 7, Beispiel VI, Tabelle 6). Ein technischer Zusammenhang dieses Verfahrens mit dem des Streitpatents ist ohne weiteres erkennbar; denn beide Verfahren betreffen die katalytische Hydrocarboxylierung.

3. Mit dem Hinweis auf die Passagen in den "Richtlinien", die sich mit der er-

European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.8, (C2) and (D), on pages 48 and 49."

III. The opponents were given an opportunity to reply. They took the view that the grounds for appeal were so inadequate that the appeal should be dismissed as inadmissible. The patent proprietors replied that their grounds for appeal, although brief, were comprehensible.

IV. After detailed discussion of these views at oral proceedings on 14 January 1986 the patent proprietors asked that the appeal be considered admissible and that the requests submitted by them in conjunction with it be discussed further. The opponents asked that the appeal be dismissed as inadmissible.

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements as to admissibility set out in Articles 106, 107, 108, first and second sentences, and Rule 64 EPC. However, there still remains the question of whether the grounds advanced in support of the appeal can be regarded in terms of content as having met the time limit laid down in Article 108, third sentence, EPC or whether the appeal should be dismissed in accordance with Rule 65(1) EPC as inadmissible because this was not so.

2. The Board takes the view that any passages either in the literature showing the state of the art or in the Guidelines for Examination to which sufficiently precise reference is made in the grounds for appeal may be considered as much part of the latter as though contained therein. Accordingly, the passages quoted from US-A-3 507 891 have to be looked at with a view to establishing the technical message they convey. First comes a description of individual conditions, such as pressure and temperature that have to be adhered to in catalytic hydrocarboxylation (carbonylation) reactions, both in general and in that particular case (column 3, lines 40 to 53). The influence of the reaction temperature on the degree and duration of 1-dodecene conversion and on the selectivity of the ester formation is demonstrated (column 6, Example IV, Table 4), and finally, it is shown how, using 1-dodecene and internal dodecene, hydrocarboxylation (carbonylation) may be carried out with a comparable result with both terminal and internal olefins (column 7, Example VI, Table 6). A technical relation between this process and the contested patent is readily discernible in that both processes are concerned with catalytic hydrocarboxylation.

3. The references to passages in the Guidelines concerned with inventive

53, colonne 6, exemple IV, tableau 4 et colonne 7, exemple VI, tableau 6)."

III. L'opposante, à qui l'on avait donné la possibilité de répondre, a déclaré que le mémoire exposant les motifs du recours était tellement insuffisant qu'il convenait de rejeter le recours comme irrecevable. La titulaire du brevet a répliqué que pour être bref, ledit mémoire n'en était pas moins compréhensible.

IV. Après discussion approfondie à ce sujet au cours de la procédure orale du 14 janvier 1986, la titulaire du brevet a conclu à la recevabilité du recours et à la poursuite de la procédure, pour examen des requêtes présentées par elle en l'espèce, et l'opposante a conclu au rejet du recours pour irrecevabilité.

### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions de recevabilité énoncées aux articles 106, 107 et 108, 1re et 2e phrases, ainsi qu'à la règle 64 CBE. Reste cependant à savoir si, vu le contenu des arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours, ce mémoire peut être considéré comme ayant été présenté dans le délai visé à l'article 108, 3e phrase CBE, ou s'il y a lieu au contraire de rejeter le recours comme irrecevable, pour non-conformité à cette exigence, en application de la règle 65(1) CBE.

2. La Chambre est d'avis que si le mémoire exposant les motifs du recours cite avec suffisamment de précision des passages tirés de l'état de la technique ou des "Directives", ces passages peuvent être considérés comme figurant effectivement dans ce mémoire. Il y a donc lieu d'examiner le contenu technique des passages du document US-A-3 507 891 auxquels il est fait référence dans ledit mémoire. Y sont décrites tout d'abord diverses conditions opératoires (pression, température) qui doivent être respectées en général et en particulier (colonne 3, lignes 40 à 53) dans la réaction d'hydrocarboxylation catalytique. Puis est exposé l'effet exercé par la température de réaction sur le taux de conversion et le temps requis pour convertir la moitié du dodécène-1, ainsi que sur la sélectivité de la formation d'esters (colonne 6, exemple IV, tableau 4). Enfin, il est démontré par l'exemple du dodécène-1 et du dodécène contenant des doubles liaisons non terminales que l'hydrocarboxylation peut être obtenue avec des résultats comparables aussi bien avec des alpha-oléfines qu'avec des oléfines contenant des doubles liaisons non terminales (colonne 7, exemple VI, tableau 6). On constate aisément un certain lien du point de vue technique entre ce procédé et celui du brevet contesté; en effet, tous deux portent sur l'hydroxycarboxylation catalytique.

3. En citant des passages des "Directives" (partie C, chapitre IV, point 9.8,

finderischen Auswahl und einem Anzeichen für erfinderische Tätigkeit (Vorurteil) befassen (Teil C, Kapitel IV, Abschnitt 9.8, Punkte C2 und D), soll ersichtlich vorgetragen werden, daß das Streitpatent gegenüber der o.g. U.S.-Patentschrift eine Auswählerfindung mit unerwarteten Wirkungen darstellt, zu der man erst durch Überwindung eines technischen Vorurteils gelangen konnte.

4. Es wurde jedoch innerhalb der Beschwerdefrist nicht dargelegt, welcher Art die technischen Auswahlkriterien sind, worin die unerwarteten Wirkungen als Folge der Auswahl gesehen werden und aufgrund welcher Tatsachen ein Vorurteil bestanden haben soll. Die Tatsachen, die eine erfinderische, ein Vorurteil überwindende Auswahl rechtfertigen könnten, drängen sich nach der Auffassung der Kammer auch nicht auf. Allenfalls sind diesbezüglich Mutmaßungen möglich. Es bleibt somit der Kammer und dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten überlassen, die die erfinderische Tätigkeit möglicherweise stützenden Tatsachen selbst zu ermitteln. Dies soll aber gerade durch die gesetzliche Vorschrift der Beschwerdebegründung verhindert werden. Wenn - wie hier - die o.g. U.S.-Patentschrift in der angegriffenen Entscheidung bereits eine entscheidende Rolle gespielt hat, so hat sich der auf diese Druckschrift sich stützende Beschwerdeführer bei der Begründung seiner Beschwerde mit diesem Dokument im einzelnen auseinandersetzen. Er darf sich daher nicht damit begnügen, bloß die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten und auf eine erneute Überprüfung des vorinstanzlich negativ bewerteten Patentierungskriteriums hinzuwirken.

Vielmehr ist in der Beschwerdebegründung darzulegen, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Damit soll sichergestellt werden, daß eine objektive Überprüfung des Beschwerdevorbringens auf seine Richtigkeit hin möglich ist. Hieran fehlt es im vorliegenden Fall.

5. Die Erstinstanz hat nicht verkannt, daß es bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit darauf ankommt, ob eine Auswählerfindung vorliegt. Sie hat aber in ihren ebenfalls knappen Ausführungen nicht anerkannt, daß im Auswahlbereich ein unerwartetes Ergebnis durch Überwindung eines Vorurteils erreicht wurde. Um die Erstentscheidung in Frage zu stellen, war es daher geboten, in der Beschwerdebegründung näher auszuführen, aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die verteidigte Erfindung die ihr nicht zuerkannte Qualität dennoch

selection and inventive step (prejudice) (Part C, Chapter IV, section 9.8, (C2) and (D)) are intended to demonstrate that the contested patent represents vis-à-vis US-A-3 507 891 a selection invention with unexpected effects which could only be arrived at by overcoming a technical prejudice.

4. However, the appellants gave no explanation within the appeal period of the kind of technical selection criteria involved, of what were to be regarded as the unexpected effects or of the facts giving rise to the alleged prejudice. Nor in the Board's view are facts evidencing an inventive selection that involved overcoming a prejudice at all obvious; they may at most be conjectured. Consequently, it is left to the Board and the parties to the appeal to ascertain for themselves any facts substantiating the claim to inventive step. This, however, is just what the requirement that grounds for appeal be filed is designed to prevent. If, as is here the case, US-A-3 507 891 played a crucial role in the decision under appeal, the appellants invoking this document are obliged to analyse it in detail when setting out the grounds for their appeal and cannot merely content themselves with asserting that the contested decision is incorrect and requesting that the patentability of the subject-matter denied by the department of first instance be reconsidered.

Instead they must state in their grounds the legal or factual reasons why the contested decision should be set aside so as to ensure that the appeal may be assessed objectively. This was not done in the present case.

5. The department of first instance did not ignore the fact that examination as to inventive step has to establish whether a selection invention is involved. However, it did not in its comments - as brief as those of the appellants - accept that the selection of a range involved overcoming a prejudice and achieved an unexpected result. In order effectively to contest the first decision, therefore, the appellants would have had to state in their grounds for appeal the legal or factual reasons why they consider the invention being defended nonetheless to possess the quality not

C2 et D), qui traitent de la sélection, impliquant une activité inventive, parmi un certain nombre de possibilités connues, ainsi que du signe auquel on reconnaît l'existence d'une activité inventive (préjugé vaincu), la requérante entendait manifestement montrer que, par rapport au fascicule de brevet américain susmentionné, le brevet en cause constitue une invention de sélection comportant des effets inattendus, qui n'a pu voir le jour que grâce à la victoire remportée sur un préjugé technique.

4. Toutefois, dans le délai fixé pour la formation du recours, la requérante n'a pas indiqué de quel type étaient les critères techniques de sélection, ni en quoi consistaient selon elle les effets inattendus obtenus grâce à la sélection opérée, et elle n'a pas fait connaître sur quels faits elle se fondait pour affirmer l'existence d'un préjugé. La Chambre estime que les faits qui permettraient en l'occurrence d'affirmer qu'il y a eu sélection impliquant une activité inventive et une victoire sur un préjugé ne sont pas non plus de ceux que l'on pourrait qualifier de manifestes. A cet égard, on peut tout au plus avancer des présomptions. C'est donc à la Chambre et à l'autre partie à la procédure de recours qu'a été laissé le soin de découvrir les faits qui permettraient éventuellement de conclure à l'existence d'une activité inventive. Or, c'est précisément ce que les dispositions concernant la production d'un mémoire exposant les motifs du recours entendent interdire. Du fait qu'en l'occurrence le fascicule de brevet américain susmentionné a déjà joué un rôle déterminant dans la décision attaquée, la requérante, qui se fonde sur ce document, est tenue de le discuter en détail dans son mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, elle ne peut se borner à contester l'exactitude de la décision qu'elle attaque, pour obtenir que l'on réexamine l'appréciation négative portée par la première instance en ce qui concerne le critère de brevetabilité.

Le mémoire exposant les motifs du recours doit bien plutôt exposer les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision attaquée. Cette procédure vise à permettre un examen objectif du bien fondé du recours. Elle n'a pas été suivie en l'espèce.

5. La première instance a bien vu qu'il s'agissait, pour l'appréciation de l'activité inventive, de déterminer s'il y avait ou non invention de sélection. Elle n'a toutefois pas admis, dans son argumentation également succincte, qu'un résultat inattendu avait été obtenu dans le domaine qui avait fait l'objet de la sélection, grâce à la victoire remportée sur un préjugé. Pour pouvoir contester la décision de la première instance, la requérante aurait dû par conséquent exposer en détail dans le mémoire les motifs de droit et de fait qui lui auraient permis

aufweist. Hierzu wäre es notwendig gewesen, vergleichend darzulegen, welche Parameter ausgewählt, welche "unerwarteten Wirkungen" erreicht werden und worin das angebliche Vorurteil besteht.

Dies hätte vor allem dadurch geschehen können, daß die in den zitierten Richtlinien enthaltenen Ausführungen in konkreter Weise und unter Angabe der als relevant angesehenen Tatsachen auf die verteidigte Erfindung übertragen werden. Da dies nicht geschehen ist, können die als Beschwerdebegründung vorgelegten Ausführungen, selbst wenn man den technischen Zusammenhang zwischen dem Streitgegenstand und dem Inhalt der zur Entlastung angezogenen Druckschrift zu erkennen vermag, nicht als eine inhaltlich ausreichende Begründung im Sinne von Artikel 108, Satz 3, EPU anerkannt werden.

conceded. This would have required a comparative presentation showing which parameters were selected, what were the unexpected effects it was claimed were achieved and in what the alleged prejudice had consisted.

The best way of doing this would have been to apply the passages quoted from the Guidelines to the invention being defended in specific terms, stating the facts regarded as relevant. Since the appellants did not adopt this approach their statement of grounds for the appeal cannot be accepted as substantively adequate grounds within the meaning of Article 108, third sentence, EPC, despite the recognisable technical relation between the subjectmatter of the revoked patent and the content of the document quoted in its defence.

d'affirmer que l'invention qu'elle entendait défendre impliquait bien une activité inventive, ce que la première instance avait refusé d'admettre. Pour cela, il aurait fallu, en procédant par comparaison, préciser les paramètres retenus, les "effets inattendus" obtenus, et expliquer en quoi consistait le prétendu préjugé.

A cet effet, la requérante aurait pu en particulier montrer concrètement, en citant les faits jugés pertinents, en quoi ce qui est développé dans les passages des Directives qu'elle avait cités s'applique également à l'invention qu'elle entendait défendre. Tel n'ayant pas été le cas, les allégations avancées par la requérante à titre de mémoire exposant les motifs du recours ne sauraient être considérées comme suffisantes du point de vue du fond pour constituer véritablement un mémoire exposant les motifs du recours, au sens où l'entend l'article 108, 3e phrase CBE, même si l'on peut reconnaître qu'il existe d'un point de vue technique un certain lien entre l'objet du litige et le contenu du document cité par la requérante à l'appui de ses dires.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

**Aus diesen Gründen**

**wird entschieden:**

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

#### ORDER

**For these reasons**

**it is decided that:**

The appeal is dismissed as inadmissible.

#### DISPOSITIF

**Par ces motifs,**

**Il est statué comme suit :**

Le recours est rejeté comme irrecevable.