



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

**Journal officiel  
de l'Office  
européen des  
brevets**

24. Oktober 1986  
Jahrgang 9/Heft 10  
Seiten 337-368

24 October 1986  
Year 9/Number 10  
Pages 337-368

24 octobre 1986  
9<sup>e</sup> année/numéro 10  
Pages 337-368

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 20. Juni 1986  
T 94/84\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: P. Lançon  
F. Benussi

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:  
Société française DUCO S.A.**

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:  
BASF Farben + Fasern AG**

**Stichwort: "Malgrund/DUCO"**

Artikel 56, 113 (1), 114 (1) und (2);  
Regel 67 EPÜ

"Erfinderische Tätigkeit -  
offensichtliche Alternative" -  
"Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr" -  
"Nichtberücksichtigung der  
Begründung des Einsprechenden"

*Leitsatz*

*Der Anspruch auf rechtliches Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPU garantiert auch die Bereitschaft zur Kenntnisnahme von Vorbringen. Er ist daher verletzt, wenn die Annahme einer später eingereichten Übersetzung einer fristgerecht genannten japanischen Druckschrift in eine Amtssprache des EPA verweigert wird.*

**DECISIONS OF THE BOARDS  
OF APPEAL**

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
20 June 1986  
T 94/84\***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: P. Lançon  
F. Benussi

**Patent proprietor/Respondent:  
Société française DUCO S.A.**

**Opponent/Appellant: BASF Farben +  
Fasern AG**

**Headword: "Paint layers/DUCO"**

Articles 56, 113 (1), 114 (1) and (2);  
Rule 67 EPC

"Inventive step - obvious alternative"  
"Reimbursement of the fee for appeal"  
- "Non-consideration of the grounds  
put forward by the opponent"

*Headnote*

*The right to be heard in accordance with the principle of due hearing enshrined in Article 113(1) EPC guarantees that grounds put forward are taken into consideration. That principle is contravened if a translation, subsequently filed in an official language, of a Japanese document cited in due time is disallowed.*

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1 du  
20 juin 1986  
T 94/84\***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: P. Lançon  
F. Benussi

**Titulaire du brevet/Intimée:  
Société Française DUCO S.A.**

**Opposante/requérante: BASF Farben  
+ Fasern AG**

**Référence: "Fonds de peinture/DUCO"**

Articles 56, 113 (1), 114 (1) et (2);  
Règle 67 CBE

"Activité inventive - alternative  
évidente" - "Remboursement de la taxe  
de recours" - "Non considération de  
motifs présentés par l'opposant"

*Sommaire*

*Le principe du contradictoire selon l'article 113 (1) CBE (ici, le droit à être entendu) garantit qu'il soit pris connaissance des moyens invoqués. Ce principe est violé lorsque la traduction, remise ultérieurement dans une langue de l'Office, d'un document japonais bien cité dans les délais, est refusée.*

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die am 20. August 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 400 579.3, für die die Priorität einer französischen Voranmeldung vom 29. August 1978 in Anspruch genommen wird, wurde am 9. September 1981 das europäische Patent Nr. 0 010 007 auf der Grundlage von acht Patentansprüchen erteilt. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 lauten wie folgt:

1. Verfahren zur Isolierung eines Malgrundes, insbesondere zum Zweck des Auftrags von neuen Farbschichten, dadurch gekennzeichnet, daß man auf den zu isolierenden Malgrund eine Sperrschicht aus einer filmbildenden Zusammensetzung aufbringt, die aus einem Polyamidharz auf Dicarbonsäure-Diaminbasis in alkoholischer oder wäßrig-alkoholischer Lösung besteht, und die auf diese Weise erhaltene Schutzschicht trocknen läßt.

8. Anwendung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 zur Ausbesserung eines Malgrundes, insbesondere auf Fahrzeugkarosserien, dadurch gekennzeichnet, daß man auf den auszubessernden Malgrund eine Schicht der flüssigen filmbildenden Zusammensetzung aufträgt, die entstandene Schutzschicht trocknen läßt und dann den Reparaturlack auf diese aufträgt.

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte am 19. Mai 1982 gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte seinen Widerruf wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Die Einspruchsgründe stützten sich auf einen neuen Stand der Technik, nämlich:

(1) die Druckschrift DE-A-25 19 559

(2a) das Referat Nr. 01236 U-AG, veröffentlicht am 22. Februar 1973 in Central Patents Index, Basic Abstracts Journal Section A - Plasdoc, Derwent Publication Ltd., London, England

(2b) die diesem Referat zugrunde liegende japanische Patentschrift

(3) das Merkblatt "Ultramid 1 C" der Firma BASF Badische Anilin- und Soda-Fabriken AG, Ludwigshafen am Rhein, Bundesrepublik Deutschland, veröffentlicht im April 1965.

III. In der mündlichen Verhandlung am 12. April 1983 legte die Beschwerdeführerin eine deutsche Übersetzung der japanischen Patentschrift 51563/72 (Entgegenhaltung 2b) vor, die in Verbindung mit dem zusammen mit der Einspruchsschrift eingereichten Referat (Entgegenhaltung 2a) genannt worden war.

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 79 400 579.3 was filed on 20 August 1979 claiming priority from an earlier French application of 29 August 1978. On 9 September 1981 European patent No. 0 010 007 was granted for the European application on the basis of 8 claims. Independent Claims 1 and 8 were worded as follows:

1. Process for the insulation of original paint layers, particularly for the application of new paint layers thereover, characterised by applying on the original paint to be insulated a barrier layer of a film-forming dicarboxylic acid- and diamine-based polyamide resin in alcoholic or water-alcohol solutions, and allowing the resulting protective coating to dry.

8. Application of the process of Claim 1 to the repair of original paint layers, particularly on vehicle bodies, characterised by applying on the original paint to be repaired a layer of the liquid film-forming composition, allowing the resulting protective layer to dry, and then applying thereon the new paint used for the repair.

II. The appellant (opponent) filed a notice of opposition to the European patent on 19 May 1982 requesting its revocation on the grounds of lack of novelty and inventive step. The following prior art was cited for the first time:

(1) DE-A-25 19 559

(2a) Abstract No. 01236 U-AG published on 22 February 1973 in the Central Patents Index, Basic Abstracts Journal Section A — Plasdoc, Derwent Publications Ltd., London, England

(2b) The published Japanese patent on which that abstract was based

(3) Pamphlet entitled "Ultramid 1 C" published in April 1965 by BASF Badische Anilin und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen am Rhein, Federal Republic of Germany.

III. During oral proceedings held on 12 April 1983 the appellant submitted a German translation of Japanese patent No. 51563/72 (document (2b)) cited with the patent abstract (document (2a)) filed with the notice of opposition.

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 79 400 579.3, déposée le 20 août 1979, pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande antérieure française du 29 août 1978, a donné lieu le 9 septembre 1981 à la délivrance du brevet européen n° 0 010 007 sur la base de 8 revendications. Les revendications indépendantes 1 et 8 s'énonçaient comme suit:

1. Procédé d'isolation de fonds de peinture, en vue notamment de l'application de nouvelles couches de peinture sur ceux-ci, caractérisé en ce qu'on applique sur le fond à isoler une couche formant barrière d'une composition filmogène d'une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine en solution alcoolique ou hydro-alcoolique et on laisse sécher la couche protectrice ainsi obtenue.

8. Application du procédé suivant la revendication 1 à la réparation de fonds de peinture, en particulier sur les carrosseries de véhicules, caractérisée en ce qu'on applique sur le fond à réparer une couche de la composition liquide filmogène, on laisse sécher la couche protectrice obtenue et on applique ensuite sur celle-ci la nouvelle peinture servant à la réparation.

II. La requérante (opposante) a formé opposition au brevet européen et requis sa révocation pour absence de nouveauté et d'activité inventive, le 19 mai 1982. Les motifs de l'opposition s'appuyaient sur un état de la technique nouvellement cité, à savoir les documents:

(1) DE-A-25 19 559

(2a) Abrégé n° 01236 U-AG, publié le 22 février 1973 dans le Central Patents Index, Basic Abstracts Journal Section A - Plasdoc, Derwent Publication Ltd., Londres, Angleterre

(2b) ainsi que le brevet japonais publié qui est à la base de cet abrégé

(3) Notice "Ultramid 1C" de la Société BASF Badische Anilin und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen am Rhein, République Fédérale d'Allemagne, publiée en avril 1965.

III. Au cours de la procédure orale tenue le 12 avril 1983, la requérante présente une traduction en langue allemande du brevet japonais 51563/72 (document (2b)) cité avec l'abrégé brevet (document (2a)) produit avec le mémoire d'opposition.

Die Einspruchsabteilung lehnte es unter Berufung auf Artikel 114 (2) EPÜ ab, die japanische Patentschrift oder ihre Übersetzung in Betracht zu ziehen.

Am Schluß der mündlichen Verhandlung teilte die Einspruchsabteilung die Absicht mit, das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage eines einzigen unabhängigen Patentanspruchs aufrechtzuerhalten, in dem die früheren Patentansprüche 8 und 1 zusammengefaßt sind.

IV. Nach Ablauf der Frist nach Regel 58 (4) EPÜ, innerhalb deren die Beschwerdeführerin ihr Nichtverständnis mitgeteilt und eine beglaubigte Übersetzung der japanischen Patentschrift (2b) in die englische Sprache eingereicht hatte, wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit Zwischenentscheidung vom 28. Februar 1984 zurück.

Als Begründung machte sie geltend, daß das beanspruchte Verfahren in keiner der Entgegenhaltungen beschrieben sei und daß es von ihnen weder einzeln noch in Verbindung miteinander nahegelegt werde.

V. Am 18. April 1984 legte die Beschwerdeführerin unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die fernschriftlich eingereichte Beschwerdebegründung wurde mit einem am 28. Juni 1984 eingegangenen Schreiben bestätigt.

VI. In dem Schriftwechsel machte die Beschwerdeführerin geltend, die Entgegenhaltung 2b sei so rechtzeitig genannt worden, daß sie von der Einspruchsabteilung hätte in Betracht gezogen werden können. Wenn diese eine Übersetzung für zweckmäßig gehalten hätte, hätte sie sie anfordern müssen. Wenn die Beschwerdeführerin die Übersetzung einer in der Einspruchsschrift ausdrücklich erwähnten Entgegenhaltung in der mündlichen Verhandlung von sich aus vorgelegt habe, könne diese wohl kaum als nicht rechtzeitig vorgelegtes Beweismittel eingestuft werden. Ihres Erachtens nehme diese Entgegenhaltung in Verbindung mit den Druckschriften 1 und 3 den Gegenstand der Patentansprüche des angefochtenen Patents vorweg.

VII. In einem Bescheid äußerte die Kammer Bedenken bezüglich der Patentierbarkeit des Gegenstands der Patentansprüche. Sie wies insbesondere auf die Entgegenhaltung 2b hin, die ihres Erachtens dem angefochtenen Patent am nächsten steht und bei der Ermittlung der anmeldungsgemäßen Aufgabe zugrunde gelegt werden muß. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) habe sich allem Anschein nach lediglich die Aufgabe gestellt, eine Alternative zu dem in der Entgegenhaltung 2b beschriebenen Verfahren anzugeben. Außerdem wies die Kammer darauf hin, daß in der Akte konkrete Angaben fehlen, die einen objektiven Vergleich mit dem einschlägigen Stand der Technik ermöglichen könnten. Sie

On the basis of Article 114(2) EPC the Opposition Division refused to consider either the Japanese patent or the translation thereof.

In its summing up the Opposition Division announced its intention to maintain the patent in an amended form, the only remaining independent claim being a combination of the earlier Claims 8 and 1.

IV. On expiry of the period provided for by Rule 58 (4) EPC, during which the appellant had communicated its disagreement and filed a certified English translation of the Japanese patent (2b), the Opposition Division rejected the opposition in its interlocutory decision of 28 February 1984.

In its reasons for the decision the Opposition Division held that the claimed process was not described in any of the cited documents and that none of them, either taken singly or in combination, would have suggested the claimed process.

V. On 18 April 1984 the appellant filed an appeal against this decision and paid the appropriate fee. A statement of grounds for appeal was received on 28 June 1984, in confirmation of a telex.

VI. The appellant claimed that document (2b) had been cited sufficiently early to be considered by the Opposition Division and that it was incumbent on the latter to request a translation if it considered this to be appropriate. Moreover, since a translation of a document explicitly cited in the notice of opposition had been filed by the appellant during the oral proceedings on the latter's own initiative this was not a case of failure to submit facts or evidence in due time. That document, in conjunction with documents (1) and (3), disproved the inventive step in the subject-matter of the impugned patent's claims.

VII. The Board issued a communication stating its reservations as to the patentability of the subject-matter of the claims. In particular it singled out document (2b) which it considered the most closely related to the impugned patent and on the basis of which the problem raised in the application had to be defined. Apparently the only problem that the respondent (patent proprietor) proposed to solve was that of supplying an alternative to the process described in document (2b). In addition, the Board drew attention to the fact that the dossier contained no specific facts permitting an objective comparison with the relevant prior art. Finally it introduced into the proceedings the handbook "Lehrbuch der

En se prévalant de l'article 114(2) CBE, la Division d'opposition refuse de prendre le brevet japonais et sa traduction en considération.

A l'issue de la procédure orale, la Division d'opposition conclut qu'elle envisage le maintien du brevet modifié de telle sorte que la seule revendication indépendante qui subsiste est une combinaison des revendications 8 et 1 antérieures.

IV. Après le délai prévu à la règle 58 (4) CBE, au cours duquel la requérante communique son désaccord et envoie la traduction en langue anglaise, certifiée conforme, du brevet japonais (2b), la Division d'opposition rejette l'opposition par sa décision intermédiaire du 28 février 1984.

Dans l'exposé de ses motifs, la Division d'opposition fait valoir que le procédé revendiqué n'est décrit dans aucun des documents opposés et qu'aucun des documents cités, pris seul ou en combinaison avec les autres, ne suggérerait le procédé revendiqué.

V. Le 18 avril 1984, la requérante forme un recours contre cette décision et acquitte simultanément la taxe de recours prescrite. Un mémoire exposant les motifs de recours est reçu le 28 juin 1984, en confirmation d'un télex.

VI. Dans sa correspondance, la requérante avance que le document (2b) a été cité suffisamment tôt pour être pris en considération par la Division d'opposition et qu'il appartenait à cette dernière d'en demander la traduction si elle le jugeait utile. Dans la mesure où la traduction d'un document explicitement cité dans le mémoire d'opposition a été présentée par elle au cours de la procédure orale, de son plein gré, la requérante estime qu'il ne s'agit pas là de faits ou preuves qui n'ont pas été produits en temps utile. Ce document, considéré avec les documents (1) et (3), devrait détruire l'activité inventive de l'objet des revendications du brevet attaqué.

VII. Dans une notification, la Chambre exprime des réserves sur la brevetabilité de l'objet des revendications. En particulier, la Chambre met l'accent sur le document (2b) qu'elle considère comme le plus pertinent vis-à-vis du brevet attaqué, et à partir duquel le problème soulevé dans la demande doit être déterminé. Selon elle, il apparaît que le seul problème que l'intimée (titulaire du brevet) se propose de résoudre est celui de fournir une alternative au procédé décrit dans le document (2b). En outre, la Chambre insiste sur l'absence, dans le dossier, de données concrètes permettant une comparaison objective avec l'art antérieur de référence. Enfin, elle introduit dans la procédure le manuel "Lehrbuch der

führte schließlich das "Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen", Band IV, 1976 (Entgegenhaltung 4) in das Verfahren ein, dem ein allgemeiner Trend zum Verzicht auf Naturharze zu entnehmen ist (S.105).

VIII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) wies die Auslegung zurück, die die Beschwerdeführerin dem japanischen Patent (2b) gegeben hat. Ihres Erachtens lehre diese Entgegenhaltung, daß die vorgeschlagenen Lösungen mindestens 50 % Schellack enthalten müßten, und lege damit ganz und gar nicht nahe, daß dieser auch weggelassen werden könne. Unter diesen Umständen könne die Entgegenhaltung 2b auch in Verbindung mit den Druckschriften 1 und 3 den Fachmann nicht zu der in dem angefochtenen Patent beanspruchten Lösung führen, ohne daß eine erfinderische Tätigkeit notwendig sei.

In ihrer Erwiderung auf den Bescheid der Kammer wies die Beschwerdegegnerin darauf hin, daß die Verbesserung der Alterungsbeständigkeit Teil der patentgemäßen Aufgabe sei. Sie legte Ergebnisse von Versuchen zur Witterungsbeständigkeit vor, die sie mit Reparaturlacken durchgeführt hatte, die mit der Zusammensetzung nach Beispiel 2 isoliert worden waren (am 10. April 1986 eingegangenes Schreiben).

IX. Die Beschwerdeführerin beantragt den Widerruf des angefochtenen Patents und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents im bisherigen Umfang, wobei der einzige unabhängige Anspruch wie folgt lauten soll:

Verfahren zur Ausbesserung eines Malgrundes, insbesondere auf Fahrzeugkarosserien, insbesondere auf Fahrzeugkarosserien, dadurch gekennzeichnet, daß man auf den auszubessernden Malgrund eine Schicht der flüssigen filmbildenden Zusammensetzung aufträgt, die aus einem Polyamidharz auf Dicarbonsäure-Diaminbasis in alkoholischer oder wäßrig-alkoholischer Lösung besteht, die entstandene Schutzschicht trocknen läßt und dann den Reparaturlack auf diese aufträgt.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Der Gegenstand der Ansprüche geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

3. Das angefochtene europäische Patent betrifft die Ausbesserung von Malgründen, insbesondere auf Fahrzeugkarosserien.

Lacke und Beschichtungen", Volume IV, 1976 (document (4)) which refers to a general tendency to move away from natural resins (page 105).

VIII. The respondent (patent proprietor) refuted the appellant's interpretation of the Japanese patent (document (2b)) on the grounds that the latter taught that the solutions envisaged had to contain at least 50 % shellac and in no way suggested that shellac could be omitted. Consequently, even in combination with documents (1) and (3), document (2b) could not have led a skilled person to the solution claimed in the impugned patent without inventive effort.

Replying to the Board's communication, the respondent stressed that an improvement in durability was part of the problem set in the impugned patent and gave the results of tests conducted in bad weather conditions on repair paintwork insulated by the composition of Example 2 (letter received on 10 April 1986).

IX. The appellant called for the impugned patent to be revoked and requested reimbursement of the fee for appeal.

The respondent asked that the appeal be rejected and the patent maintained in its present form with the single independent claim worded as follows:

Process for the repair of original paint layers, particularly on vehicle bodies, characterised by applying on the original paint to be repaired a layer of the liquid film-forming composition containing a dicarboxylic acid- and diamine-based polyamide resin in alcoholic or water-alcohol solutions, allowing the resulting protective coating to dry, and then applying thereon the new paint used for the repair.

#### Reasons for the Decision

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

2. The subject-matter of the claims does not extend beyond the content of the application as filed.

3. The impugned European patent relates to the repair of paint layers, particularly paint layers applied to the bodywork of motor vehicles.

Lacke und Beschichtungen - Band IV - 1976" (Document (4)) qui signale une tendance générale à l'abandon des résines naturelles (page 105).

VIII. L'intimée (titulaire du brevet) réfute l'interprétation donnée par le requérant au brevet japonais (document (2b)). Elle considère que ce document enseigne que les solutions envisagées doivent contenir au moins 50% de gomme laque et que ce document ne suggère en rien que l'on puisse supprimer la gomme laque, bien au contraire. Dans ces conditions, même combiné aux documents (1) et (3), ce document (2b) ne saurait amener un technicien à la solution revendiquée dans le brevet attaqué, sans effort inventif.

En réponse à la notification de la Chambre, l'intimée souligne que l'amélioration de la tenue au vieillissement fait partie du problème soulevé dans le brevet attaqué. Elle communique des résultats d'essai de tenue aux intempéries effectués sur des systèmes de peinture de réparation isolés par la composition isolante de l'exemple 2 (lettre reçue le 10 avril 1986).

IX. La requérante sollicite la révocation du brevet attaqué et le remboursement de la taxe de recours.

L'intimée demande le rejet du recours et le maintien du brevet dans sa forme actuelle, la revendication indépendante unique s'énonçant comme suit:

Procédé de réparation de fonds de peinture, en particulier sur les carrosseries de véhicules, caractérisé en ce qu'on applique sur le fond à réparer une couche de la composition liquide filmogène d'une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine en solution alcoolique ou hydroalcoolique, on laisse sécher la couche protectrice obtenue et on applique ensuite sur celle-ci la nouvelle peinture servant à la réparation.

#### Motifs de la décision

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

2. L'objet des revendications ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée à l'origine.

3. Le brevet européen attaqué concerne la réparation des fonds de peinture, et en particulier des fonds de peinture appliqués sur des carrosseries d'automobiles.

Nächster Stand der Technik, insbesondere hinsichtlich des Gegenstands, ist das japanische Patent Nr. 51 563/72 (2b). (Wenn im folgenden auf die Entgegenhaltung 2b Bezug genommen wird, so ist damit die beglaubigte Übersetzung der japanischen Patentschrift gemeint, die in der Akte vorliegt.)

Wie das angefochtene Patent, so hat auch die Entgegenhaltung 2b die Ausbesserung von Farbüberzügen auf Untergründen, z. B. Kraftfahrzeugteilen, zum Gegenstand. Gemäß dieser Entgegenhaltung führt die direkte Aufbringung von Farbe auf die alte Farbschicht häufig zum Schrumpfen und Reißen der neuen Schicht, weil das darin enthaltene Lösungsmittel in die alte Schicht eindringt und sie ablöst. Außerdem sollen die Farbpigmente der unteren Schichten bei Neuauftrag eines Lackes in die obere Schicht wandern (s. Beschreibung von 2b, S. 1 und S. 2, Zeilen 1-6).

In der Entgegenhaltung 2b wird zur Abhilfe dieser Mängel vorgeschlagen, daß die alte Schicht durch einen für das Lösungsmittel der neuen Schicht undurchdringlichen Zwischenfilm von der neuen Schicht isoliert wird. Für diesen Zwischenfilm schlägt die Entgegenhaltung 2b u. a. eine Mischung aus N-methoxymethyliertem Nylon und Schellack (S. 6) vor. Diese Mischung ist in Alkohol oder Alkohol-Wasser-Gemischen löslich, in anderen Lösungsmitteln jedoch unlöslich (s. S. 2, letzter Absatz). Gemäß allen Beispielen der Entgegenhaltung 2b wird die Zwischenschicht vor Aufbringen der äußeren Schicht getrocknet.

4. Die Beschwerdegegnerin bestreitet zwar nicht, daß die Gegenstände des angefochtenen Patents und der Entgegenhaltung 2b einander sehr nahe liegen, weist jedoch darauf hin, daß bei letzterer (2b) zur Ausbesserung von Kraftfahrzeugkarosserien nicht Polyamidharz, sondern eine Mischung aus Schellack und Polyamid verwendet wird. Sie hat aber festgestellt, daß alkoholösliche Isoliermittel auf Schellackbasis zwar wirksam sind und rasch trocknen, aber den Nachteil aufweisen, daß sie nicht alterungsbeständig sind, sondern mit der Zeit Risse bilden und abblättern.

5. Angesichts dieser Überlegungen müßte die Aufgabe darin bestehen, ein Isoliermittel zu finden, das nicht so schnell altert.

Trotz Aufforderung der Kammer, ihre Behauptungen hinsichtlich der verbesserten Alterungsbeständigkeit konkret zu belegen, hat die Beschwerdegegnerin nur die — anscheinend befriedigenden — Ergebnisse von Versuchen mit dem pigmentierten Isoliermittel aus Beispiel 2 vorgelegt. Zum nächsten Stand der Technik hat sie lediglich die Vermutung geäußert, daß die Zusammensetzungen auf Schellackbasis unter denselben Bedingungen nach drei bis sechs Monaten Bewitterung Risse

The closest prior art document as regards subject-matter is Japanese patent 51 563/72 (2b). (References below to document (2b) relate to the certified translation of the Japanese patent contained in the dossier.)

Like the impugned patent, document (2b) concerns the repair of paintwork on surfaces such as parts of motor vehicles. According to document (2b) direct application of paint on the previous coating has the unexceptional effect of causing the coated surface to shrink and crack, because the solvent of the top coating penetrates and loosens the previous coating. Furthermore, when applying new lacquer, the pigment coating in the underlayers elutes into the top coating (see description of (2b), page 1, and 6 first lines of page 2).

The remedy to these disadvantages proposed by document (2b) consists of insulating the old coating from the new coating by means of an intermediate film which is impermeable to the new coating's solvent. One of the proposals for the impermeable film put forward by document (2b) is a mixture of N-methoxymethylated nylon and shellac resin (page 6). This mixture is soluble in alcohol or water-alcohol mixtures, but insoluble in other solvents (see page 2, last paragraph). According to all the examples in document (2b) the intermediate coating is dried prior to application of the outer coat.

4. Without denying the affinity of the objectives embodied in the impugned patent and document (2b), the respondent argues that (2b) provides for the use of a mixture of shellac and polyamide for repairing motor vehicle bodywork, and not a polyamide resin. The proprietor found that shellac-based insulators soluble in alcohol, though effective and fast-drying, have the disadvantage of poor durability (cracks, peeling off).

5. In the light of the above the problem should be to find an insulator without the disadvantage of poor durability.

Despite the Board's suggestion that the claim to an improvement in durability should be substantiated, the respondent has merely reported trials on the pigmented insulating composition of Example 2, which were apparently satisfactory. As regards the closest prior art the respondent has simply stated that compositions based on shellac **would have** resulted, under the same conditions, in defects such as cracking and peeling within 3 to 6 months of exposure (see letter received

Le document de l'état de la technique le plus proche, notamment quant à son objet, est le brevet japonais 51563/72 (2b). (Par la suite, lorsqu'il sera fait mention du document (2b), référence sera faite à la traduction certifiée du brevet japonais, présente dans le dossier.)

Comme le fait le brevet attaqué, ce document (2b) a trait à la réparation des revêtements de peinture sur des supports tels que des pièces d'automobiles. Selon le document (2b), une application directe de peinture sur la couche ancienne entraîne de manière non exceptionnelle la contraction et le fendillement du revêtement parce que le solvant de la couche nouvelle pénètre dans la couche ancienne et la détache. En outre, il arrive que les pigments des couches inférieures migrent, lors de la nouvelle application d'une laque, vers la couche supérieure (voir description de (2b), page 1, et 6 premières lignes de la page 2).

Le remède à ces inconvénients, proposé par le document (2b), consiste à isoler la couche ancienne de la couche nouvelle par un film intermédiaire imperméable au solvant de la couche nouvelle. Pour la réalisation du film imperméable, le document (2b) propose, entre autres, un mélange de nylon N-méthoxyméthylé et de résine Shellac (page 6). Ce mélange est soluble dans l'alcool ou des mélanges eau-alcool, mais insoluble dans d'autres solvants (voir page 2, dernier alinéa). Selon tous les exemples du document (2b), la couche intermédiaire est séchée préalablement à l'application de la couche extérieure.

4. L'intimée, sans disconvenir de la proximité des objectifs visés par le brevet attaqué et par le document (2b), souligne que ce dernier (2b) prévoit l'utilisation d'un mélange de gomme laque et de polyamide pour la réparation de carrosseries d'automobiles, et non d'une résine de polyamide. Or, la titulaire a constaté que les isolants à base de gomme laque solubilisés dans l'alcool, bien qu'ils soient efficaces et séchent rapidement, présentent l'inconvénient d'un mauvais vieillissement dans le temps: craquelures, décollement.

5. Compte tenu des considérations ci-dessus, le problème devrait être celui de trouver un isolant ne présentant pas l'inconvénient d'un mauvais vieillissement dans le temps.

Malgré l'incitation, par la Chambre, à donner un support concret à ses allégations relatives à l'amélioration de la tenue au vieillissement, l'intimée n'a présenté que des essais, apparemment satisfaisants, portant sur la composition isolante pigmentée de son exemple 2. En ce qui concerne l'état de la technique le plus proche, l'intimée s'est bornée à déclarer que les compositions à base de gomme laque auraient présenté, dans les mêmes conditions, des défauts de craquelures et de décolle-

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

bilden und sich ablösen würden (s. das am 10. April 1986 eingegangene Schreiben, S. 3, Abs. 2 und 3). Die Kammer hält diese Erklärung für rein spekulativ. Ihrer Ansicht nach hat die Beschwerdeführerin keine konkreten Anhaltspunkte vorgelegt, die einen objektiven Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik ermöglichen (s. Entscheidung T 20/81, Shell-Aryloxybenzaldehyd, ABl. EPA 1982, 217, insbesondere 221, Abs. 2).

Die Aufgabe beschränkt sich somit darauf, eine Alternative zum bekannten Isoliermittel zu finden. Damit entspricht sie der in der Entgegenhaltung 2b gestellten Aufgabe.

6. Die von der Patentinhaberin vorgeschlagene Problemlösung besteht in der Verwendung eines Polyamidharzes auf Dicarbonsäure-Diaminbasis in alkoholischer oder wäßrig-alkoholischer Lösung. In der Beschreibung hat die Patentinhaberin sieben Beispiele für Zusammensetzungen angegeben, mit denen das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann. Alle diese Zusammensetzungen sind frei von Schellack und entsprechen der Definition des Anspruches; überhaupt zeigt die gesamte Offenbarung, daß die vorgeschlagene Lösung durchaus der Aufgabenstellung entspricht, was auch nicht bezweifelt worden ist.

7. Die Neuheit des Gegenstands des Anspruches 1 wird nicht bestritten. In keiner der im Laufe des Verfahrens angezogenen Druckschriften ist der Gegenstand dieses Anspruchs offenbart.

8. Es stellt sich nun die Frage, ob der Fachmann, der der Aufgabenstellung entsprechend um eine Alternative zu dem in der Entgegenhaltung 2b beschriebenen Isoliermittel bemüht war, in Anbetracht des Stands der Technik und insbesondere dieser Entgegenhaltung 2b erfinderisch tätig werden mußte, um zum Ausbessern eines Malgrundes ein Polyamidharz auf Dicarbonsäure-Diaminbasis zu verwenden.

Um der Aufgabenstellung zu entsprechen, dürfte das alternative Isoliermittel — wie schon das aus der Entgegenhaltung 2b bekannte — nicht die Mängel aufweisen, die bei direkter Aufbringung einer neuen Farbschicht auf eine alte Schicht (Malgrund) auftreten.

8.1 Unter den bekannten Erzeugnissen, die hierfür in Frage kamen, stand dem Fachmann das in dem Merkblatt "Ultramid 1C" BASF Ludwigshafen, April 1965 (Entgegenhaltung 3) beschriebene Copolyamid zur Verfügung. Gemäß dieser Entgegenhaltung ist Ultramid 1C ein Mischpolyamid aus drei Komponenten auf der Grundlage von Caprolactam, Hexamethyldiamin/Adipinsäure und p,p'-Diaminodicyclohexylmethan / Adipinsäure. Dieses Polyamid, das für Beschichtungen geeignet ist, ist in Alkohol und Alkohol-Wasser-Gemischen

on 10 April 1986, page 3, 2nd and 3rd paragraphs). The Board considers this a purely speculative statement, since the respondent has provided no substantive facts permitting an objective comparison with the closest prior art (see decision T 20/81 Shell/Aryloxybenzaldehydes, OJ 6/1982, p.217, in particular p. 221, 2nd paragraph).

Consequently the problem must be reduced to one of simply supplying an alternative to the known insulator. In other words, the problem is the same as that set in document (2b).

6. The solution proposed by the patentee consists of using a polyamide resin based on dicarboxylic acid and diamine in an alcoholic or water-alcohol solution. Seven examples of compositions capable of yielding the result sought by the patentee were given in the description. All the compositions contain no shellac and are in line with the definition given in the claim; the entire disclosure demonstrates that the proposed solution does match the problem set — a fact that was never called in question.

7. The novelty of the subject-matter of Claim 1 is not in doubt; none of the documents cited in the course of the proceedings discloses that subject-matter.

8. The issue is whether a skilled person anxious to find an alternative to the insulator described in document (2b) according to the problem set would have had to be inventive to use a polyamide resin based on dicarboxylic acid and diamine to repair paintwork, taking into account the state of the art and in particular document (2b).

For the alternative insulating composition to answer the problem set it would have to make it possible to avoid the drawbacks associated with direct application of a new layer of paint on existing paintwork, as did the insulating composition in document (2b).

8.1 Among the products belonging to the state of the art available to the skilled person was the copolyamide described in the pamphlet "Ultramid 1C", BASF, Ludwigshafen, April 1965 (document (3)), according to which ultramid 1C is a ternary copolyamide based on caprolactam, hexamethylene diamine/adipic acid and p,p'-diamine dicyclohexyl-methane/adipic acid. This polyamide is suitable for paintwork and is soluble in alcohol and water-alcohol mixtures, but is resistant to most solvents such as benzene, ketones, ethers

ments après 3 à 6 mois d'exposition (voir lettre reçue le 10 avril 1986, page 3, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> alinéas). La Chambre ne voit là qu'une déclaration de caractère spéculatif. Elle considère que l'intimée n'a pas fourni d'éléments concrets permettant une comparaison objective avec l'art antérieur le plus proche (voir Décision T 20/81 Shell/Aryloxybenzaldehydes, J.O. 6/1982, p. 217 s. et notamment page 221, 2<sup>e</sup> paragraphe).

En conséquence, le problème doit être ramené à celui de fournir une simple alternative à l'isolant connu. En d'autres termes, le problème est le même que le problème soulevé dans le document (2b).

6. La solution proposée par la titulaire consiste dans l'utilisation d'une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine en solution alcoolique ou hydroalcoolique. Sept exemples de compositions susceptibles de donner le résultat recherché par la titulaire ont été donnés dans la description. Toutes ces compositions sont exemptes de gomme laque et sont conformes à la définition de la revendication, et l'ensemble de la divulgation montre bien que la solution proposée répond bien au problème posé, ce qui n'a pas été mis en doute.

7. La nouveauté de l'objet de la revendication 1 n'est pas mise en cause. Il est vrai qu'aucun des documents cités au cours de la procédure ne divulgue l'objet de cette revendication.

8. La question qui se pose est celle de savoir si l'homme du métier soucieux de trouver une alternative à l'isolant décrit dans le document (2b) selon le problème posé, devait faire preuve d'une activité inventive pour utiliser une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine pour réparer des fonds de peinture, compte tenu de l'état de la technique, et notamment du document (2b).

Pour répondre au problème posé, la composition isolante alternative devait permettre, comme le faisait la composition isolante connue du document (2b), d'éviter les inconvénients liés à l'application directe d'une nouvelle couche de peinture sur une couche ancienne (fonds de peinture).

8.1 Parmi les produits de l'état de la technique qu'il pouvait prendre en considération, l'homme du métier avait à sa disposition le copolyamide décrit dans la notice "Ultramid 1C, B.A.S.F. Ludwigshafen, avril 1965 (document (3)). Selon ce document, l'ultramid 1C, est un copolyamide ternaire à base de caprolactame, d'hexaméthylène diamine/acide adipique et de p, p'-diamine dicyclohexyl-méthane/acide adipique. Ce polyamide, qui convient aux revêtements, est soluble dans l'alcool et les mélanges eau-alcool, mais résiste à

löslich, gegen die meisten Lösungsmittel wie Benzol, Ketone, Ether und Ester. Jedoch beständig (s. Merkblatt (3), S. 1, Überschrift und Abs. 1 und 2 sowie S. 2, vorletzter Abs.).

Dem Merkblatt zufolge ist Ultramid 1C für die Herstellung von Lacken geeignet. Die Ultramid-1C-Filme sind gegenüber vielen Lösungsmitteln beständig und haften auf zahlreichen Untergründen, unter anderem auch auf Metallen und Kunststoffen (s. Merkblatt (3), S. 5 unten und S. 6 oben).

Aus dem Merkblatt (3) geht eindeutig hervor, daß das dort vorgestellte Erzeugnis praktisch die Eigenschaften aufweist, die in der Entgegenhaltung 2b gesucht werden, so daß es ganz offensichtlich geeignet ist, auch die hier bestehende Aufgabe zu lösen. Diese Alternative mußte sich dem Fachmann aufdrängen. Er brauchte also nur noch einen Versuch durchzuführen, um festzustellen, ob ein Copolyamid-Film zwischen einer alten und einer neuen Farbschicht isolierend wirkt.

8.2 In der deutschen Patentanmeldung DE-A 2 519 559 (1) werden nun aus mehreren Schichten bestehende Farbüberzüge auf metallischen oder nichtmetallischen Untergründen beschrieben. Zwischen dem Deckanstrich und der Grundierung wird eine Zwischenschicht aus unvernetztem Polyamid aufgebracht, so daß die Deckschicht erneuert werden kann, ohne daß die Grundierung angegriffen wird. In diesem Falle wird die Deckschicht entfernt, ohne daß auch die Zwischenschicht entfernt zu werden braucht.

Die Zwischenschicht ist gegenüber Lösungsmitteln beständig, mit denen die Deckschicht abgebeizt werden kann, und schützt somit die Grundierung (Entgegenhaltung 1, S. 2, Abs. 2 und 3; S. 3 oben und Abs. 3 und 7).

8.3 Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Problemlösung, bei der anstelle der in der Entgegenhaltung 2b beschriebenen Zwischenschicht ein Polyamidharz auf Dicarbonsäure-Diaminbasis in alkoholischer oder wäßrig-alkoholischer Lösung zur Verbesserung von Malgründen verwendet wird, eindeutig durch den Stand der Technik nahegelegt wird. Diese Lösung folgt im übrigen dem allgemeinen Trend zum Verzicht auf Naturharze (s. z. B. Entgegenhaltung 4, S. 105, Abs. 4.2.2.1.4, Satz 1).

9. Da alle Ansprüche des angefochtenen Patents den Bedingungen des Übereinkommens entsprechen müssen, braucht die Gewährbarkeit der übrigen Patentansprüche nicht geprüft zu werden, zumal ansonsten keine erfinderischen Merkmale erkennbar oder glaubhaft gemacht worden sind.

10. Die Beschwerdeführerin beantragt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung, daß die

and esters (see document (3), page 1, title and first two paragraphs, and page 2, penultimate paragraph).

According to the pamphlet, ultramid 1C is suitable for production of lacquers. Ultramid 1C films are resistant to numerous solvents and adhere to numerous surfaces such as metals and synthetic materials (see document (3), paragraph running from page 5 to 6).

It is clear from document (3) that the properties of the product described are virtually the same as those sought in document (2b) and to such an extent the product is evidently also suitable for solving the problem in question. The alternative should have readily occurred to the skilled person, since he would only have had to test the insulating capacity of a copolyamide film between an old coat of paint and a new coat.

8.2 German patent application DE-A-2 519 559 (1) actually does describe multi-layer coatings of paint on metallic or non-metallic surfaces. An intermediate coat of non-crosslinked polyamide is applied between the final enamel and the primer, permitting the former to be restored without touching the primer. The final enamel can then be removed without removing the intermediate coat.

The intermediate coat is resistant to solvents, thus permitting the outer enamel to be stripped while protecting the primer (document (1), page 2, 2nd and 3rd paragraphs; page 3, first lines and 3rd and 7th paragraphs).

8.3 To sum up, the solution consisting of replacing the intermediate coat described in document (2b) with a polyamide resin based on dicarboxylic acid and diamine in an alcoholic or water-alcohol solution for repairing paintwork is obvious from the state of the art. Moreover, it follows the general trend away from natural resins (see, for example, document (4), page 105, paragraph 4.2.2.1.4, 1st sentence).

9. Since all the claims of the impugned patent must meet the requirements of the Convention it is unnecessary to verify the validity of the other claims, particularly since no inventive feature can be deduced in any other respect, nor has any been validly put forward.

10. The appellant requests reimbursement of the fee for appeal on the grounds that the Japanese patent cited

la plupart des solvants tels que le benzène, les cétones, les éthers et les esters, parmi d'autres (voir notice (3), page 1, titre et 2 premiers paragraphes, et page 2, avant-dernier paragraphe).

Selon la notice, l'Ultramid 1C convient à la fabrication des laques. Les films d'Ultramid 1C résistent à de nombreux solvants et tiennent sur de nombreux supports tels que les métaux et les matières synthétiques, entre autres (voir notice (3), paragraphe reliant les pages 5 et 6).

Il ressort à l'évidence de la notice (3) que les propriétés du produit présenté sont pratiquement celles recherchées dans le document (2b) à tel point que ce produit doit, à l'évidence, convenir pour résoudre aussi le problème soulevé ici. L'alternative devrait, de prime d'abord, s'imposer à l'homme du métier. Il ne lui reste, somme toute, qu'à faire l'essai pour vérifier les capacités d'isolation qu'offrirait un film de copolyamide entre une couche ancienne de peinture et une couche normale.

8.2 Or, la demande de brevet allemand DE-A-2519 559 (1) décrit précisément des revêtements de peintures sur support métallique ou non-métallique constitués de plusieurs couches. Entre l'émail final et la couche d'apprêt est intercalée une couche intermédiaire de polyamide non réticulée qui permet le renouvellement de l'émail final seul sans toucher à la couche d'apprêt. Dans ce cas, l'émail final est éliminé sans qu'il soit nécessaire d'éliminer la couche intermédiaire.

La couche intermédiaire résiste aux solvants permettant de décaper l'émail extérieur et protège donc la couche d'apprêt (document (1), page 2, 2<sup>e</sup> alinéa, et 3<sup>e</sup> alinéa; page 3, premières lignes et 3<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> paragraphes).

8.3 En résumé, la solution consistant à remplacer la couche intermédiaire décrite dans le document (2b) par une résine de polyamide à base d'acide dicarboxylique et de diamine en solution alcoolique ou hydro-alcoolique pour réparer des fonds de peinture découle de manière évidente de l'état de la technique. Cette solution va d'ailleurs dans le sens de la tendance générale à abandonner les résines naturelles (voir, par exemple, document (4), page 105, paragraphe 4.2.2.1.4, 1<sup>re</sup> phrase).

9. Puisque toutes les revendications du brevet attaqué doivent satisfaire aux conditions de la Convention, il est inutile de vérifier la validité des autres revendications, d'autant qu'aucune caractéristique inventive ne peut être décelée ou n'a été valablement avancée par ailleurs.

10. La requérante sollicite le remboursement de la taxe de recours en raison de la non-considération par la

Einspruchsabteilung die in der Einspruchsschrift genannte japanische Patentschrift nicht berücksichtigt habe.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nur aufgrund der Regel 67 EPÜ angeordnet werden. Es ist daher zu prüfen, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.

10.1 Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen die Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Da es sich hier um eine Entscheidung auf Zurückweisung eines Einspruchs handelt, müssen selbstverständlich die Einspruchsgründe sowie die zu ihrer Stützung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel in vollem Umfang von der Einspruchsabteilung in Betracht gezogen werden. Erst wenn diese nach reiflicher Überlegung zu dem Schluß kommt, daß keiner der Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht, weist sie den Einspruch zurück.

10.2 Im vorliegenden Fall hat es die Einspruchsabteilung abgelehnt, die japanische Patentschrift (Entgegenhaltung 2b) oder — wie von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vorgeschlagen — ihre deutsche Übersetzung in Betracht zu ziehen. Wenn man von der Behauptung absieht, daß diese Schriftstücke erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden sind, finden sich weder in der Entscheidung noch in der Niederschrift der mündlichen Verhandlung Gründe, weshalb die Einspruchsabteilung den Inhalt dieser Schriftstücke nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Die Kammer weist darauf hin, daß die japanische Patentschrift entgegen der von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung aufgestellten Behauptung (s. Kap. I, S. 2, Abs. 3) in der Einspruchsschrift genannt ist (s. Einspruchsschrift, S. 2, Entgegenhaltung 2, die beiden letzten Zeilen).

10.3 Die Kammer räumt ein, daß man auch bei einer möglicherweise falschen Bewertung des Stands der Technik nicht von einer Verletzung der Verfahrensnormen sprechen kann. Sie hat bereits früher die Ansicht geäußert, daß die objektive Beurteilung der Relevanz aller Schriftstücke des Stands der Technik zu den normalen Aufgaben im Rahmen des Prüfungsverfahrens gehört und keinesfalls einen Verfahrensmangel darstellen kann (s. Entscheidung T 28/81 vom 11. Juni 1985, Nr. 11 der Entscheidungsgründe). Dies trifft aber im vorliegenden Fall nicht zu, da die Einspruchsabteilung den Inhalt der Entgegenhaltung 2b nicht einmal zur Kenntnis genommen, sondern sich mit der unvollständigen Aussage des Referats begnügt hat (Entgegenhaltung 2a). Dies alles erweckt den Eindruck, als habe die Einspruchsabteilung die Einsprechende absichtlich daran hindern

in the notice of opposition was not considered by the Opposition Division.

The fee for appeal may be reimbursed only in accordance with Rule 67 EPC. The question arises, therefore, whether a substantial procedural violation has taken place.

10.1 According to Article 113(1) EPC decisions of the European Patent Office must be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to comment. In the case of a decision to reject an opposition it is self-evident that both the grounds for opposition and the facts and evidence put forward in support of those grounds must be fully taken into account by the Opposition Division. The opposition is then rejected only if all the grounds for it, after being given due consideration, are regarded as not confuting maintenance of the patent.

10.2 In the present case the Opposition Division refused to consider both the Japanese patent (document (2b)) and its German translation, put forward by the opponent during the oral proceedings. Apart from the assertion that these documents were cited for the first time during the oral proceedings, no other reason for refusing to take their contents into consideration is given either in the decision or in the minutes of the oral proceedings. The Board would point out that, contrary to the view taken by the Opposition Division in its contested decision (see Section I, page 2, 3rd paragraph), the Japanese patent was indeed mentioned in the notice of opposition (see page 2 thereof, citation (2), last two lines).

10.3 The Board acknowledges that a possible error in assessing the state of the art could not represent a violation of procedural norms. It has already advanced the view that objective assessment of the relevance of every document in the state of the art is part of the normal examination process and cannot ever be a procedural violation (see decision T 28/81 of 11 June 1985, point 11 of the Reasons). This is not however the case here, since the Opposition Division did not even take note of the contents of document (2b), contenting itself merely with the incomplete information contained in the abstract (document 2a)). It would seem as if the Opposition Division were deliberately preventing the opponent from setting out completely one of the principal grounds for opposition, namely one of the four documents cited in support thereof. This breach of Article 113 (1) is

Division d'opposition du brevet japonais cité dans le mémoire d'opposition.

Le remboursement de la taxe de recours ne peut être ordonné qu'au titre de la règle 67 CBE. La question se pose donc de savoir s'il y a eu vice substantiel de procédure.

10.1 Au titre de l'article 113 (1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position: s'agissant d'une décision de rejet d'une opposition, il va de soi que les motifs d'opposition ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs soient intégralement considérés par la Division d'opposition. Ce n'est que si la Division d'opposition estime que tous les motifs d'opposition bien considérés ne s'opposent pas au maintien du brevet qu'elle rejette l'opposition.

10.2 Dans le cas d'espèce, la Division d'opposition a refusé de prendre en considération à la fois le brevet japonais (document (2b)) et sa traduction en allemand, proposée au cours de la procédure orale par l'opposante. En dehors de l'allégation selon laquelle ces documents auraient été produits pour la première fois au cours de la procédure orale, aucune autre raison du refus de prendre connaissance du contenu de ces documents ne ressort ni de la décision ni du compte rendu de la procédure orale. Or la Chambre fait observer que, contrairement à ce qui est avancé par la Division d'opposition dans sa décision attaquée (voir chapitre I, page 2, 3<sup>e</sup> alinéa), le brevet japonais a bien été mentionné dans le mémoire d'opposition (voir Mémoire, page 2, citation (2), deux dernières lignes).

10.3 La Chambre reconnaît qu'il ne saurait y avoir violation des normes procédurales dans une évaluation éventuellement erronée de l'état de la technique. Elle a déjà émis l'opinion que l'évaluation objective de la pertinence de tout document de l'état de la technique relève de l'activité normale d'examen et ne peut en aucun cas, constituer un vice de procédure (voir décision T 28/81 du 11 juin 1985, point 11 des motifs). Mais ceci ne s'applique pas au cas présent puisque la Division d'opposition n'a même pas pris connaissance du contenu du document (2b), se contentant seulement de l'information incomplète de l'abrégé (document (2a)). Tout se passe donc comme si la Division d'opposition avait délibérément empêché l'opposante de développer complètement ses motifs sur un élément de l'opposition non négligeable puisqu'il s'agissait de l'un

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.



wollen, ihre Beweisführung voll auf einem nicht unwesentlichen Einspruchselement aufzubauen; schließlich handelte es sich hierbei um einen der vier zur Begründung des Einspruchs genannten Texte. Dieser Verstoß gegen Artikel 113 (1) reicht allein schon aus, um auf einen wesentlichen Verfahrensmangel zu erkennen.

10.4 Bei ihrer Weigerung, die Entgegnung 2b in Betracht zu ziehen, bezieht sich die Einspruchsabteilung außerdem auf Artikel 114 (2) EPÜ. In diesem Artikel steht aber auch, daß das Europäische Patentamt in den Verfahren vor dem Amt den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt (Art. 114 (1) EPÜ).

Die Kammer hat in ihrer Rechtsprechung eingeräumt, daß die Nachsicht bei der Zulassung von nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Schriftstücken zu Mißbräuchen führen kann, die nur schwer zu kontrollieren sind. Sie hat auch eingeräumt, daß mit der Zulassung solcher Schriftstücke ein Nachteil verbunden ist, der aber gegen die Verpflichtung zur Ermittlung von Amts wegen abzuwägen ist, **wenn diese Schriftstücke zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen können** (s. Entscheidung T 273/84, Nr. 6, die beiden letzten Absätze der Entscheidungsgründe).

Selbst wenn die japanische Druckschrift (Entgegnung 2b) in der mündlichen Verhandlung zum ersten Mal genannt worden wäre (was nicht der Fall ist), wäre es angezeigt gewesen, sie rasch durchzusehen, um sich über ihre Relevanz Klarheit zu verschaffen. Da gleichzeitig eine Übersetzung in eine der Amtssprachen vorgelegt worden war, wäre dies auch möglich gewesen. Der Einspruchsakte ist jedoch nichts zu entnehmen, was darauf schließen läßt, daß dies geschehen ist. Aus den obigen Ausführungen geht jedoch klar hervor, daß die Entgegnung 2b der nächstliegende Stand der Technik ist und bei Berücksichtigung die angefochtene Entscheidung in Frage stellt (s. Nr. 3 und 4). Dies läßt den Schluß zu, daß Artikel 114 EPÜ in seiner Gesamtheit nicht eingehalten worden ist.

10.5 Die Einspruchsabteilung hätte sich nicht darauf berufen dürfen, daß sich die Einsprechende in ihrer Einspruchsschrift mehr auf das Derwent-Referat (2a) als auf die diesem Referat zugrunde liegende japanische Patentschrift (2b) gestützt hat. Es ist nicht zu leugnen, daß die Einspruchsschrift eine ausdrückliche Bezugnahme auf das Basisdokument (2b) enthält: "... sowie die diesem Referat zugrunde liegende japanische Patentveröffentlichung". Aufgrund der Regeln 59 und 1 (2) EPÜ hätte die Einspruchsabteilung die Möglichkeit gehabt, die japanische Patentschrift und ihre Übersetzung anzufordern.

in itself sufficient to affirm a substantial procedural violation.

10.4 In refusing to consider document (2b) the Opposition Division referred to Article 114 (2) EPC. However, paragraph 1 of that Article stipulates that in proceedings before it the European Patent Office must examine the facts of its own motion.

In previous decisions the Board has accepted that exercise of tolerance in allowing documents submitted after expiry of the period for opposition could become a source of abuse difficult to control. It has already acknowledged the disadvantage inherent in admitting such documents, but has considered this disadvantage to be counterbalanced by the obligation on the part of the EPO to examine of its own motion, **In cases where such documents could lead to the contested decision being reversed** (see Decision T 273/84, point 6, last two paragraphs, of the Reasons).

Even if it could be conceded that the Japanese document (2b) was cited at the oral proceedings for the first time (which is not the case), a rapid inspection of its contents was called for to assess its relevance; the simultaneous supply of a translation in one of the official languages made such inspection possible. However, nothing in the opposition dossier suggests that it took place. Yet document (2b) has been shown above to be the closest prior art and to cast doubt on the contested decision (see points 3 and 4). It can therefore be concluded that Article 114 EPC has not been observed in its entirety.

10.5 Nor could it be argued that in the notice of opposition the opponent had put the emphasis on the Derwent abstract (document (2a)) and not on the Japanese patent (document (2b)) on which the abstract was based. The notice of opposition contains a specific reference to the patent (document (2b)): "... like the Japanese patent on which this summary is based". Moreover, Rules 59 and 1(2) EPC allowed the Opposition Division to require the Japanese patent and a translation thereof to be supplied.

des quatre textes cités à l'appui de l'opposition. Ce manquement vis-à-vis de l'article 113(1) peut, seul, suffire à conclure à un vice substantiel de procédure.

10.4 En outre, dans son refus de considérer le document (2b), la Division d'opposition fait référence à l'article 114 (2) CBE. Or, dans son paragraphe (1), l'article 114 CBE dispose aussi que, au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits.

Ainsi, dans sa jurisprudence, la Chambre a reconnu que la tolérance de l'admissibilité d'un document produit hors des délais d'opposition pourrait être une source d'abus difficilement contrôlable. Elle a déjà reconnu l'inconvénient lié à l'acceptation d'un tel document, mais considéré que cet inconvénient est contrebalancé par l'obligation d'examen d'office (voir décision T 273/84, point 6, 2 derniers alinéas, des motifs) **lorsque ce document est susceptible de conduire au renversement de la décision attaquée.**

En l'occurrence, s'il pouvait être admis (ce qui n'est pas le cas) que le document japonais (document (2b)) avait été cité pour la première fois à la procédure orale, une inspection rapide de son contenu s'imposait pour juger de sa pertinence. La fourniture simultanée d'une traduction dans une des langues de l'Office permettait cette inspection. Cependant, rien dans le dossier d'opposition ne permet de croire qu'il en a été ainsi. Or, il a été mis en évidence, ci-dessus, que le document (2b) est le document de l'état de la technique le plus pertinent et que sa prise en compte met en cause la décision attaquée (voir points 3 et 4 ci-dessus). En conséquence, il peut être conclu au non respect de l'article 114 CBE considéré dans son intégralité.

10.5 Enfin, il ne pouvait être argué du fait que l'opposante, dans son mémoire d'opposition, avait mis l'accent sur l'abrégé Derwent (document (2a)) et non sur le brevet japonais (document (2b)) à la base de cet abrégé. En effet, il ne peut être nié que le mémoire d'opposition comporte une référence expresse au document de base (2b): "... ainsi que le brevet japonais qui est à la base de cet exposé". Or les règles 59 (CBE) et 1(2) (CBE) permettaient à la Division d'opposition d'exiger la fourniture du brevet japonais et de sa traduction.

Es sollte hier vielleicht auch hinzugefügt werden, daß das Referat (Entgegenhaltung 2a) keineswegs darauf schließen läßt, daß es der zugrunde liegenden Patentschrift an Relevanz mangelt.

10.6 Der gesamte Sachverhalt zwingt dazu, auf einen wesentlichen Verfahrensmangel zu erkennen und dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattzugeben.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

It is also worth adding that the tenor of the Derwent abstract (document (2a)) is such as to suggest the patent's relevance.

10.6 All these circumstances taken as a whole impel the finding that a substantial procedural violation has taken place and that the opponent's request for reimbursement of the fee for appeal is to be granted.

#### ORDER

For these reasons,

It is decided that:

1. The impugned decision is set aside.
2. The patent is revoked.
3. Reimbursement of the fee for appeal is ordered.

Il n'est pas inutile d'ajouter aussi que la teneur de l'abrégé Derwent (document (2a)) n'est pas de nature à laisser croire au manque de pertinence du brevet de base.

10.6 L'ensemble de ces circonstances oblige à conclure au vice substantiel de procédure et à faire droit à la requête de l'opposante portant sur le remboursement de la taxe de recours.

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 21. März 1986 T 273/84\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: P. Lançon  
G. Paterson

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:  
Rhône-Poulenc, Chimie de base

Einsprechende/Beschwerdeführerin:  
Degussa

Stichwort: "Silicoaluminat/  
RHONE-POULENC"

Artikel 54, 56, 114 EPÜ

"Prüfung von Amts wegen - neue Druckschriften im Einspruchsbeschwerdeverfahren"

#### Leitsatz

*Erstmals im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgelegte Dokumente müssen berücksichtigt werden, wenn es der Grundsatz der Amtsermittlung erfordert. Sind sie zu berücksichtigen, so kann es angezeigt sein, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, um die Prüfung der neuen Dokumente in zwei Instanzen zu ermöglichen (Vermeidung von Instanzverlust).*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 27. Februar 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 400 119.8, für die die Priorität

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 21 March 1986 T 273/84\*

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: P. Lançon  
G. Paterson

Patent proprietors/Respondents:  
Rhône-Poulenc, Chimie de base

Opponents/Appellants: Degussa

Headword: "Silico-aluminate/  
RHONE-POULENC"

Articles 54, 56 and 114 EPC

"Examination by the EPO of its own motion - Introduction of new documents in appeal proceedings following opposition"

#### Headnote

*Documents introduced for the first time in appeal proceedings following opposition must be taken into consideration when the principle of examination by the EPO of its own motion so requires. Where this is the case it may be appropriate to refer the matter back to the Opposition Division so as to make it possible for the new documents to be examined at two levels of jurisdiction and to avoid one of these being by passed.*

#### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 400 119.8 was filed on 27 February 1979, claiming the priority of a French

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 21 mars 1986 T 273/84\*

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: P. Lançon  
G. Paterson

Titulaire du brevet/intimée:  
Rhône-Poulenc, Chimie de base

Opposante/requérante: Degussa

Référence: "Silico-aluminate/  
RHONE-POULENC"

Articles 54, 56, 114 CBE

"Examen d'office - Nouveaux documents en procédure de recours sur opposition"

#### Sommaire

*Les documents introduits pour la première fois en instance de recours contre une décision de la division d'opposition sont soumis à l'examen d'office. S'ils sont retenus, le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition peut être indiqué afin d'éviter la perte d'une instance.*

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°79 400 119.8, déposée le 27 février 1979, pour laquelle a été revendiquée la

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

einer französischen Voranmeldung vom 2. März 1978 in Anspruch genommen wurde, wurde am 14. Juli 1982 das europäische Patent Nr. 0 004 225 auf der Grundlage der folgenden vier Ansprüche erteilt:

1. Verfahren zur Herstellung von Alkalisilicoaluminaten des Typs 4A durch Mischen einer  $\text{SiO}_2$ - und einer  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -liefernden Verbindung in der Wärme mit Alkalihydroxid und Wasser, wobei mindestens eine dieser Substanzen in fester Form zugegeben wird, unter zumindest teilweiser Kristallisation gleichzeitig mit dem Mischen, dadurch gekennzeichnet, daß man die Komponenten in solchen Mengenanteilen mischt, daß im Ausgangsgemisch das Molverhältnis

$\text{SiO}_2$ :  $\text{Al}_2\text{O}_3$  1,5 bis 2,5  
 $\text{Na}_2\text{O}$ :  $\text{SiO}_2$  0,8 bis 1,2  
 $\text{H}_2\text{O}$ :  $\text{Na}_2\text{O}$  7 bis 15

beträgt und dieses Gemisch ein festes Aussehen annimmt, und daß man das Gemisch sich entwickeln läßt, bis es sich in Form einer Silicoaluminat-Suspension redispergiert, diese Suspension filtriert, den Filterkuchen wäscht und trocknet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man unter solchen Bedingungen arbeitet, daß man den Zustand des festen Gemisches in 1 bis 30 min erhält.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Reaktionsteilnehmer während des Mischens und der Kristallisation zusetzt.

4. Verfahren zur Herstellung eines Silicoaluminats des Typs Na-P durch Mischen mindestens einer  $\text{SiO}_2$ - und einer  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -liefernden Substanz mit einem Alkalihydroxid und Wasser in der Wärme, wobei zumindest eine dieser Komponenten in fester Form zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß man die Komponenten in solchen Mengen einsetzt, daß im Ausgangsgemisch das Molverhältnis

$\text{SiO}_2$ :  $\text{Al}_2\text{O}_3$  2,5 bis 5  
 $\text{Na}_2\text{O}$ :  $\text{SiO}_2$  0,6 bis 1  
 $\text{H}_2\text{O}$ :  $\text{Na}_2\text{O}$  12 bis 30

beträgt und dieses Ausgangsgemisch ein festes Aussehen annimmt und gleichzeitig mit dem Mischen eine zumindest teilweise Kristallisation stattfindet, und daß man das Gemisch in der Wärme sich entwickeln läßt, bis es sich in Form einer Silicoaluminat-Suspension redispergiert, diese Suspension filtriert, den Filterkuchen wäscht und trocknet.

application of 2 March 1978, and European Patent No. 0 004 225 was granted on 14 July 1982 on the basis of the following four claims:

1. A process for the production of an alkali-metal silico-aluminate of type 4A by hot mixing at least one source containing silica and alumina with an alkali-metal hydroxide and water, one at least of the reactants being fed in solid form, and at least partial crystallisation occurring simultaneously with the mixing step, characterised in that the reactants are mixed in proportions such that the initial medium is of the following composition, expressed in molar ratios:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  from 1.5 to 2.5  
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  from 0.8 to 1.2  
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  from 7 to 15

and takes on the appearance of a solid mixture, said solid mixture then being left to develop until it redisperses in the form of a suspension of silico-aluminate, which is filtered, washed and dried.

2. A process as claimed in claim 1, characterised in that the operating conditions are so controlled as to produce the state of a solid mixture in from 1 minute to 30 minutes.

3. A process as claimed in claim 1 or 2, characterised in that one reactant is introduced during the mixing and crystallisation operation.

4. A process for producing a silico-aluminate of type Na-P by hot mixing at least one source containing silica and alumina with an alkali-metal hydroxide and water, one at least of the reactants being supplied in solid form, characterised in that the reactants are mixed in proportions such that the initial medium is of the following composition, expressed in molar ratios:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  from 2.5 to 5  
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  from 0.6 to 1  
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  from 12 to 30

and takes on the appearance of a solid mixture, at least partial crystallisation occurring simultaneously with the mixing step, said solid mixture then being left to develop in a hot state until redispersion thereof in the form of a suspension of silico-aluminate, which is filtered, washed and dried.

priorité d'une demande antérieure française du 2 mars 1978, a donné lieu le 14 juillet 1982 à la délivrance du brevet européen n° 0 004 225, sur la base des quatre revendications suivantes:

1. Procédé de fabrication d'un silicoaluminat alcalin de type 4A par mélange, à chaud, d'au moins une source renfermant de la silice et de l'alumine avec un hydroxyde alcalin et de l'eau, l'un au moins des réactifs étant alimenté sous forme solide, et la cristallisation au moins partielle se produisant simultanément au mélange, caractérisé en ce qu'on mélange les réactifs en proportions telles que le milieu initial a la composition suivante exprimée en rapports molaires:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  compris entre 1,5 et 2,5  
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  compris entre 0,8 et 1,20  
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  compris entre 7 et 15

et prend l'aspect d'un mélange solide, puis on laisse évoluer ce mélange solide jusqu'à sa redispersion sous forme d'une suspension de silicoaluminat que l'on filtre, lave et sèche.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que les conditions opératoires sont réglées de manière à atteindre l'état de mélange solide entre 1 minute et 30 minutes.

3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'on introduit un réactif lors de l'opération de mélange et de cristallisation.

4. Procédé de fabrication d'un silicoaluminat de type Na-P par mélange, à chaud, d'au moins une source renfermant de la silice et de l'alumine avec un hydroxyde alcalin et de l'eau, l'un au moins des réactifs étant alimenté sous forme solide, caractérisé en ce qu'on mélange les réactifs en proportions telles que le milieu initial a la composition suivante exprimée en rapports molaires:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  compris entre 2,5 et 5  
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  compris entre 0,6 et 1  
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  compris entre 12 et 30

et prend l'aspect d'un mélange solide, une cristallisation au moins partielle se produisant simultanément au mélange, puis on laisse évoluer ce mélange solide à chaud jusqu'à redispersion sous forme d'une suspension de silicoaluminat que l'on filtre, lave et sèche.

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte mit Fernschreiben vom 13. April 1983, das durch ein am 15. April 1983 eingegangenes Schreiben bestätigt wurde, Einspruch gegen das europäische Patent ein und beantragte seinen Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Die Einspruchsbegründung stützte sich auf die Druckschrift DE-C-1 038 017 (1) und richtete sich ausschließlich gegen den Anspruch 1 des angefochtenen Patents.

III. Mit Entscheidung vom 24. September 1984 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit der Begründung zurück, daß das Verfahren, das Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents sei, sich von diesem Stand der Technik wesentlich unterscheide, erstens weil die Molverhältnisse in einem sehr engen Bereich innerhalb der in der Druckschrift 1 angegebenen Bereiche lägen und zweitens weil wenigstens einer der Reaktanten in fester Form direkt in den Reaktor eingebracht werde. Da somit der Fachmann die in dem angefochtenen Patent beanspruchten Arbeitsbedingungen der Lehre der Druckschrift 1 nicht entnehmen könne, sei die Einspruchsabteilung zu der Auffassung gelangt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 die Bedingungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erfülle.

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte gegen diese Entscheidung unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein.

Die Beschwerdeschrift mit der Beschwerdebegründung ging am 20. November 1984 ein.

V. In der Beschwerdebegründung beantragt die Beschwerdeführerin (Einsprechende) den Widerruf des angefochtenen Patents wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowohl der Patentansprüche 1 bis 3 als auch des unabhängigen Anspruchs 4. Sie führt in diesem Zusammenhang vier neue Druckschriften an. Die erste entspricht jedoch der Druckschrift FR-E 83 942, die bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigt worden war.

Es handelt sich dabei um folgende Druckschriften:

- (2) DE-A 1 467 051
- (3) DE-B 2 725 496
- (4) FR-A 1 213 628
- (5) US-A 3 008 803

VI. In ihrer Erwidern auf die Beschwerdeschrift, die am 11. März 1985 einging, widerspricht die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) den Argumenten der Beschwerdeführerin und weist auf die charakteristischen Merkmale des beanspruchten Verfahrens hin, nämlich daß das Gemisch fest aussehe, daß ein Reaktant in fester Form zugeführt werde und daß die Molverhältnisse eng begrenzt seien.

II. The appellants (opponents) filed a notice of opposition to the European patent by telex of 13 April 1983, confirmed by letter received on 15 April 1983, and requested that it be revoked on the grounds of lack of inventive step.

The grounds for opposition were based on DE-C-1 038 017 (1) and were aimed exclusively at Claim 1 of the opposed patent.

III. The Opposition Division rejected the opposition by decision of 24 September 1984 on the grounds that the process forming the subject-matter of Claim 1 differed substantially from the cited prior art in that the very narrow ranges of molar ratios were within those indicated in citation (1) and at least one of the reactants was fed directly into the reactor in solid form. Since the teaching of citation (1) was not such as to suggest to a skilled person the operating conditions claimed in the opposed patent, the Opposition Division concluded that Claim 1 met the requirements of novelty and inventive step.

IV. The appellants (opponents) filed an appeal against this decision, at the same time paying the appropriate fee.

The notice of appeal and the statement of grounds were received on 20 November 1984.

V. The appellants (opponents) requested revocation of the opposed patent on grounds of lack of novelty and inventive step in the case both of Claims 1 to 3 and of independent Claim 4. They cited four new documents in support of their arguments, although the first, corresponding to FR-E-83 942, had already been taken into account during examination.

The citations were:

- (2) DE-A-1 467 051
- (3) DE-B-2 725 496
- (4) FR-A-1 213 628
- (5) US-A-3 008 803

VI. The respondents (patent proprietors) filed observations received on 11 March 1985 rebutting the arguments set out in the appellants' statement of grounds and drawing attention to the characteristic features of the process claimed, namely the solid appearance of the mixture, the fact that one reactant was fed in in solid form, and the restriction regarding molar ratios.

II. La requérante (opposante) a formé opposition au brevet européen et requis sa révocation pour défaut d'activité inventive, par télex du 13 avril 1983 confirmé par lettre reçue le 15 avril 1983.

Les motifs de l'opposition s'appuyaient sur le document (1) DE-C-1 038 017 et étaient exclusivement dirigés contre la revendication 1 du brevet attaqué.

III. Par décision du 24 septembre 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition en faisant valoir que le procédé, objet de la revendication 1 du brevet attaqué, différait essentiellement de cet art antérieur, d'une part par des rapports molaires se trouvant dans des domaines très étroits situés à l'intérieur des domaines indiqués dans le document (1), d'autre part par l'apport d'au moins l'un des réactifs directement sous forme solide dans le réacteur. Considérant que l'enseignement du document (1) ne pouvait suggérer à l'homme du métier les conditions opératoires revendiquées dans le brevet attaqué, la Division d'opposition a conclu que l'objet de la revendication 1 satisfaisait aux conditions de nouveauté et d'activité inventive.

IV. La requérante (opposante) a introduit contre cette décision un recours et acquitté simultanément la taxe de recours prescrite.

L'acte de recours accompagné des motifs a été reçu le 20 novembre 1984.

V. Dans son mémoire, la requérante (opposante) sollicite la révocation du brevet attaqué pour les motifs d'absence de nouveauté et d'activité inventive, aussi bien dans le cas des revendications 1 à 3 que de la revendication indépendante 4. A l'appui de ses motifs, la requérante cite quatre documents nouveaux. Le premier d'entre eux correspond toutefois au document FR-E-83 942 déjà considéré dans la procédure d'examen.

Ces documents sont les suivants:

- (2) DE-A-1 467 051
- (3) DE-B-2 725 496
- (4) FR-A-1 213 628
- (5) US-A-3 008 803

VI. Dans ses observations faisant suite au mémoire d'appel et reçues le 11 mars 1985, l'intimée (titulaire du brevet) réfute les raisonnements de la requérante et met en avant les aspects caractéristiques du procédé revendiqué, l'aspect solide du mélange, l'apport d'un réactif à l'état solide, la contrainte concernant les rapports molaires.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde in vollem Umfang und damit die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gemäß Regel 66 (1) EPÜ wenden die Beschwerdekammern, soweit nichts anderes bestimmt ist, bei der Prüfung der Beschwerde die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle an, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat.

Nach Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten **Tatsachen und Beweismittel** enthalten. Die Einspruchsfrist beträgt neun Monate (Art. 99 (1) EPÜ).

Die Beschwerdeführerin hat jedoch nach Ablauf der Einspruchsfrist, nämlich zusammen mit der Begründung der Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, vier neue Entgegenhaltungen angeführt, auf die sie ihre Begründung stützt.

Somit stellt sich die Frage, ob die Kammer in einem an ein Einspruchsverfahren anschließenden Beschwerdeverfahren neue Entgegenhaltungen zulassen kann oder ob sie sich an die in Artikel 99 EPÜ vorgeschriebene Einspruchsfrist halten muß.

Artikel 114 (2) EPÜ sieht vor, daß das Europäische Patentamt Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen braucht.

Es handelt sich hier jedoch um eine Kannvorschrift, und der darin enthaltene Ermessensspielraum ist offensichtlich zu dem Zwecke eingeräumt worden, einen normalen Verfahrensablauf zu ermöglichen und taktische Mißbräuche auszuschalten. In den Richtlinien für die Prüfung im EPA wird freilich verlangt, daß die Beweismittel rasch beigebracht und die vorgeschriebenen Fristen eingehalten werden (Richtl. D-IV, 1.2.2.1 f, letzter Absatz, D-V, 2, E-VI, 2 und ABl. EPA 1985, 272, 277, 278).

Andererseits wird in Artikel 114 (1) EPÜ ein Grundsatz ausgesprochen, der von den zuständigen Stellen des EPA in allen vor ihnen stattfindenden Verfahren zu beachten ist, nämlich die Ermittlung von Amts wegen: "In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt."

The respondents requested that the appeal as a whole be rejected, hence that the patent be maintained without amendment.

### Reasons for the Decision

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

2. Under Rule 66 (1) EPC, and unless otherwise provided, the Boards of Appeal consider an appeal by applying the provisions relating to proceedings before the department which took the decision appealed against.

Under Rule 55 (c) EPC a notice of opposition must contain a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based **as well as an indication of the facts, evidence and arguments** presented in support of these grounds. The period for opposition is nine months (Article 99 (1) EPC).

In this case, however, the appellant cited four new supporting documents in the statement of grounds for appeal against the decision of the Opposition Division, hence after the period for opposition had expired.

The question therefore arising is whether in appeal proceedings following opposition a Board of Appeal may allow new documents to be introduced or whether it must consider the periods for opposition laid down in Article 99 EPC as applying.

Article 114 (2) EPC states that the European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

However, this discretionary power is given to departments of the EPO clearly only in order to ensure that proceedings run smoothly and to forestall tactical abuse. The Guidelines for Examination in the EPO stress the promptness with which documents in support of an opposition must be submitted and the time limits for doing so (Guidelines D-IV, 1.2.2.1 f, last paragraph, D-V, 2; E-VI, 2; and OJ (EPO) 9/1985, pp. 272, 277, 278).

Nonetheless, Article 114 (1) EPC enunciates a principle which must be adhered to by a department of the EPO in all proceedings before it, namely examination by the EPO of its own motion; "In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought."

L'intimée demande le rejet intégral du recours, ce qui revient à demander le maintien du brevet sans modifications.

### Motifs de la décision

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

2. Au titre de la règle 66 (1) de la CBE, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les chambres de recours examinent le recours en appliquant les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours.

Or, selon la règle 55 c) de la CBE, l'acte d'opposition doit contenir une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde **ainsi que les faits et justifications** invoqués à l'appui de ces motifs. Le délai d'opposition est de neuf mois (article 99 (1) de la CBE).

Cependant, au-delà du délai d'opposition, c'est avec le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision de la Division d'opposition que la requérante a produit quatre nouveaux documents à l'appui de ses motifs.

La question se pose donc de savoir si, dans une procédure de recours faisant suite à une procédure d'opposition, la Chambre peut admettre de nouveaux documents, ou si la Chambre doit s'en tenir aux délais d'opposition imposés par l'article 99 de la CBE.

L'article 114 (2) de la CBE prévoit que l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Toutefois, cette latitude est implicitement conditionnelle et n'est évidemment laissée aux instances de l'OEB que pour permettre un déroulement normal de la procédure en prévenant des abus tactiques. Il est à noter que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB insistent sur l'urgence qu'il y a à produire les pièces justifiant une opposition et sur les délais imposés (Directives D-IV, 1.2.2.1 f, dernier paragraphe, D-V 2, E-VI 2 et J.O. n° 9/1985, p. 272, 277 et 278).

Il n'en reste pas moins que l'article 114 (1) de la CBE énonce un principe qui doit être observé par l'instance compétente de l'OEB dans toute procédure qui se déroule devant elle. Il s'agit de l'examen d'office: "Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties."

Aus diesem Artikel geht hervor, daß die Amtsermittlung zwar nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt ist, es aber in jedem Falle einschließt.

Außerdem ist die Ermittlung von Amts wegen in allen Verfahren Pflicht. Im vorliegenden Fall kann die Druckschrift 3 keinesfalls außer acht gelassen werden. Sie stellt bereits die Neuheit des Patentgegenstands in Frage und damit auch die Gültigkeit der angefochtenen Entscheidung. Ob auch die anderen drei neuen Druckschriften zugelassen werden sollen, liegt im Ermessen der ersten Instanz.

3. Gegenstand des angefochtenen Patents ist ein Verfahren zur Herstellung von Alkalisilicoaluminaten, bei dem mindestens eine  $\text{SiO}_2$ - und eine  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -liefernde Verbindung in der Wärme mit Alkalihydroxid und Wasser gemischt werden, wobei mindestens eine dieser Substanzen in fester Form zugegeben wird, und man dieses Gemisch sich entwickeln läßt, bis man eine Silicoaluminat-Suspension erhält, die dann filtriert, gewaschen und getrocknet wird.

Je nach den Mengenanteilen der Reaktanten im Gemisch erhält man Silicoaluminat des Typs 4A oder des Typs Na-P.

Im ersten Fall (Anspruch 1) muß das Ausgangsgemisch folgende Zusammensetzung, ausgedrückt in Molverhältnissen, aufweisen:

$\text{SiO}_2$ :  $\text{Al}_2\text{O}_3$  1,5 bis 2,5  
 $\text{Na}_2\text{O}$ :  $\text{SiO}_2$  0,8 bis 1,2  
 $\text{H}_2\text{O}$ :  $\text{Na}_2\text{O}$  7 bis 15

Im zweiten Fall (Anspruch 4) muß das Ausgangsgemisch folgende Zusammensetzung aufweisen:

$\text{SiO}_2$ :  $\text{Al}_2\text{O}_3$  2,5 bis 5  
 $\text{Na}_2\text{O}$ :  $\text{SiO}_2$  0,6 bis 1  
 $\text{H}_2\text{O}$ :  $\text{Na}_2\text{O}$  12 bis 30

4. Von den von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) angegebenen Druckschriften hält die Kammer die Entgegenhaltung 3 für den nächstliegenden Stand der Technik. Dort wird ein Verfahren zur Herstellung von Zeolith A in einer einzigen Verfahrensstufe beschrieben, bei dem Metakaolin in einem Mischer Soda und Wasser in der Weise zugesetzt wird, daß das Molverhältnis  $\text{H}_2\text{O}$ :  $\text{Na}_2\text{O}$  15 bis 100 beträgt. In den Ausführungsbeispielen 1 bis 13 der Entgegenhaltung 3 wird sämtlich Metakaolin verwendet, was konstante Molverhältnisse  $\text{Na}_2\text{O}$ :  $\text{SiO}_2$  und  $\text{SiO}_2$ :  $\text{Al}_2\text{O}_3$  innerhalb der in dem angefochtenen Patent beanspruchten Bereiche voraussetzt. Das Ganze wird bei hoher Temperatur ( $85^\circ\text{C}$ ) gemischt und anschließend filtriert; das Filtrat wird dann gewaschen und getrocknet. Entsprechend der Entgegenhaltung läßt sich Zeolith A mit einer Reinheit von 90% oder gar 95% herstellen (s. einzigen Patentanspruch; Spalte 1, Zeilen 44-47 und 62-68; Spalte 2, Zeilen 4-9 und 31-35; Beispiel 1 und Tabelle in den Spalten 3 und 4).

It follows from this Article that the examination is not restricted to, but must include, the evidence furnished by the parties.

Furthermore this obligation on the EPO to examine of its own motion applies in all proceedings. In the present case citation (3) cannot be ignored, since it raises doubts as to the novelty of the patent's subject-matter and thus as to the soundness of the impugned decision. The department of first instance must decide at its discretion whether the other three new documents are admissible.

3. The opposed patent relates to a process for producing an alkali-metal silico-aluminate by hot mixing at least one source containing silica and alumina with an alkali-metal hydroxide and water, one at least of the reactants being fed in in solid form, and the evolution of the mixture until it becomes a suspension of silico-aluminate which is then filtered, washed and dried.

The type of silico-aluminate obtained is either 4A or Na-P, depending on the proportions of the reactants in the mixture.

In the first case (Claim 1) the initial medium must be of the following composition, expressed in molar ratios:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  1.5 to 2.5  
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  0.8 to 1.2  
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  7 to 15

In the second case (Claim 4) composition of the initial medium must be:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  2.5 to 5  
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  0.6 to 1  
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  12 to 30

4. Of the various documents cited by the appellants (opponents), citation (3) is held by the Board to be the closest prior art. It describes a single-stage process for the preparation of zeolite A in which metakaolin is added to soda and water in a mixer so as to obtain a molar ratio of  $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  of between 15 and 100. Examples 1 to 13 in citation (3) all involve the use of metakaolin, and hence constant molar ratios of  $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  and  $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  lying within the ranges claimed in the opposed patent. The constituents are mixed at a high temperature ( $85^\circ\text{C}$ ) and filtered, the filtrate then being washed and dried. According to this citation it is possible by the process described to obtain zeolite A of 90% or even 95% purity (see the claim, column 1, lines 44 to 47 and 62 to 68; column 2, lines 4 to 9 and 31 to 35; Example 1 and the table in columns 3 and 4).

Il ressort donc de cet article que si l'examen n'est pas limité aux moyens présentés par les parties, il les inclut cependant.

En outre, cet examen d'office constitue une obligation dans chaque procédure. Dans le cas présent, le document (3), en tout cas, ne peut pas être négligé. Ce document met déjà en question la nouveauté de l'objet du brevet et, par là même, la validité de la décision attaquée. L'appréciation de la recevabilité des trois autres documents nouveaux est laissée à la discrétion de la première instance.

3. L'objet du brevet attaqué est un procédé de fabrication d'un silico-aluminate alcalin comportant le mélange, à chaud, d'au moins une source renfermant de la silice et de l'alumine avec un hydroxide alcalin et de l'eau, l'un au moins des réactifs étant alimenté sous forme solide, l'évolution du mélange jusqu'à l'obtention d'une suspension de silico-aluminate, la filtration, le lavage et le séchage.

Selon les proportions des réactifs dans le mélange, le silico-aluminate obtenu est du type 4A ou du type Na-P.

Dans le premier cas (revendication 1), le milieu initial doit avoir la composition suivante exprimée en rapports molaires:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  compris entre 1,5 et 2,5  
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  compris entre 0,8 et 1,2  
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  compris entre 7 et 15

Dans le deuxième cas (revendication 4), le milieu initial doit avoir la composition suivante:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  compris entre 2,5 et 5  
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  compris entre 0,6 et 1  
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  compris entre 12 et 30

4. Parmi les documents cités par la requérante (opposante), le document (3) est retenu par la Chambre comme étant le plus pertinent de l'état de la technique. Ce document décrit un procédé de préparation de zéolite A en une étape et selon lequel du métakaolin est ajouté à de la soude et à de l'eau dans un mélangeur de façon que le rapport molaire  $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  soit compris entre 15 et 100. Tous les exemples 1 à 13 du document (3) sont réalisés avec du métakaolin, ce qui implique des rapports molaires  $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$  et  $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  constants qui tombent dans les intervalles revendiqués dans le brevet attaqué. L'ensemble est mélangé à température élevée ( $85^\circ\text{C}$ ), puis filtré et le filtrat est lavé et séché. Selon ce document, il est possible d'obtenir une zéolite A avec une pureté de 90% ou même 95% (voir revendication unique; colonne 1, lignes 44 à 47 et 62 à 68; colonne 2, lignes 4 à 9 et 31 à 35; exemple 1 et tableau des colonnes 3 et 4).

5. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdeschrift erkennt die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Offenbarung des Molverhältnisses  $H_2O: Na_2O = 15$  an, vertritt jedoch gleichzeitig die Auffassung, daß das in der Entgegenhaltung 3 beschriebene Verfahren im Widerspruch zur Lehre des angefochtenen Patents stehe, bei dem das Mischen in festem Zustand erfolge, so daß der Anspruch 1 neu sei.

Dies ist zweifelhaft. Anspruch 1 des angefochtenen Patents gibt nämlich nur an, daß mindestens einer der Reaktanten in fester Form zugeführt wird. Dies ist aber auch bei der Entgegenhaltung 3 der Fall (s. Beispiel 1).

Außerdem würde eine Abgrenzung gegenüber der Entgegenhaltung 3, die anhand eines Grenzwertes des Molverhältnisses  $H_2O: Na_2O$  ohne weiteres möglich erscheint, die Zweifel an der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes dieses Anspruchs nicht ausräumen.

6. Auch ohne noch weitergehende Ermittlungen ergibt sich, daß die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz angesichts dieses neuen nächstliegenden Stands der Technik keinen Bestand haben kann. Die Prüfung auf Patentierbarkeit muß auf neuer Grundlage wiederaufgenommen werden, da die der Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe anhand einer neuen Entgegenhaltung zu ermitteln ist. Dazu ist in erster Linie die erste Instanz berufen.

Eine Prüfung, die die Kammer aufgrund dieser neuen Gesichtspunkte und unter Berücksichtigung des neuen Stands der Technik von sich aus durchführen würde, hätte zwangsläufig einen Instanzverlust zur Folge, der mit dem von der Kammer verfolgten Grundsatz der Billigkeit nicht vereinbar wäre.

Die auf diese Weise geübte Nachsicht bezüglich der Zulassung von Entgegenhaltungen nach Ablauf der Einspruchsfrist könnte allerdings zu Mißbräuchen führen, die nur schwer zu kontrollieren sind.

Die Kammer räumt ein, daß die Zulassung derartiger Schriftstücke das Verfahren zwangsläufig erheblich verzögert, so daß hier Grenzen gesteckt werden müssen. Diese Grenzen sind jedoch nach Ansicht der Kammer im vorliegenden Fall aus den obengenannten Gründen (Nr. 2, 4 und 5 der Entscheidungsgründe) nicht überschritten worden. Der sich aus der Verzögerung ergebende Nachteil ist hier gegen die Verpflichtung zur Ermittlung von Amts wegen abzuwägen, die in Artikel 114 (1) EPU niedergelegt ist und für alle Instanzen des Europäischen Patentamts gilt.

7. Die Kammer muß daher die erstinstanzliche Entscheidung aufheben, ohne die Stichhaltigkeit ihrer Begründung zu prüfen. Sie macht somit von der ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Befugnis Gebrauch und verweist die Angelegenheit zur erneu-

5. In their observations filed subsequently to the statement of grounds the respondents (patent proprietors) acknowledged the prior disclosure of a  $H_2O/Na_2O$  molar ratio of 15, but considered the process described in citation (3) to be contrary to the teaching of the opposed patent in which the components are mixed in solid form, and consequently held Claim 1 to be novel.

This argument is open to question. Claim 1 of the opposed patent states merely that at least one of the reactants is fed in in solid form. But this is also the case of citation (3) (see Example 1).

Furthermore, a delimitation vis-à-vis citation (3), though apparently quite feasible on the basis of a limit value for the molar ratio  $H_2O/Na_2O$ , would not dispel the doubts as to the inventive step involved in the subject-matter of Claim 1.

6. It is immediately clear from this newly established closest prior art, with no further consideration of the case being necessary, that the impugned decision of the department of first instance cannot stand. Examination as to patentability needs to be resumed on a new basis and the technical problem to be solved by the invention determined in the light of a new citation. That is primarily the task of the department of first instance.

Were the Board itself to undertake this examination on the new basis and taking into account the state of the art as newly established, this would necessarily have the effect of bypassing one level of jurisdiction, which in turn would be contrary to the principle of equity followed by the Board.

However, thus allowing the introduction of documents submitted after the period for opposition has expired could lead to abuses difficult to control.

The Board accepts that to allow such documents necessarily means considerably lengthening the procedure and that certain limits must be set. In the Board's opinion those limits were not exceeded in the present case, for the reasons given in points 2, 4 and 5 above, since the inconvenience resulting from the lengthened procedure is here offset by the obligation imposed by Article 114 (1) EPC on all departments of the EPO to conduct an examination of their own motion.

7. The Board must therefore set aside the decision of the department of first instance, without reference to the validity of its grounds. In so doing, the Board is availing itself of its power under Article 111 (1) EPC in order to refer the matter back to the Opposition

5. Dans sa note d'observations consécutive au mémoire de recours, l'intimée (titulaire du brevet) reconnaît la divulgation du rapport molaire  $H_2O/Na_2O = 15$ , mais elle estime que le procédé décrit dans le document (3) est contraire à l'enseignement du brevet attaqué qui implique une condition de mélange à l'état solide et, qu'en conséquence, la revendication 1 est nouvelle.

Cet argument peut être mis en question. En effet, la revendication 1 du brevet attaqué précise seulement que l'un au moins des réactifs est alimenté sous forme solide. Cela est bien le cas selon le document (3) (voir exemple 1).

En outre, une délimitation, qui apparaîtrait immédiatement réalisable sur une valeur limite du rapport molaire  $H_2O/Na_2O$ , par rapport au document (3) ne leverait pas le doute quant à l'activité inventive de ce qui en résulterait dans la revendication.

6. Au vu de ce nouvel état de la technique le plus pertinent, la décision attaquée de la première instance ne peut être maintenue, sans même qu'il soit nécessaire de poursuivre plus loin les investigations. L'examen de brevetabilité doit être repris sur des bases nouvelles car le problème technique sous-jacent à l'invention doit être déterminé à partir d'un nouveau document. Cette tâche incombe, en premier lieu, à la première instance.

Un examen effectué par la Chambre, de son propre mouvement, sur ces nouvelles bases et tenant compte du nouvel ensemble de l'état de la technique conduirait nécessairement à une perte d'instance, ce qui serait contraire aux principes d'équité suivis par la Chambre.

La tolérance de l'admissibilité de documents produits hors des délais d'opposition pourrait ainsi être une source d'abus difficilement contrôlables.

La Chambre reconnaît que l'acceptation de tels documents conduit nécessairement à une prolongation considérable de la procédure et que des limites doivent être fixées à de tels procédés. Ces limites ne sont pas dépassées dans le cas présent, de l'avis de la Chambre, pour les raisons précédemment citées (points 2, 4 et 5 des motifs). L'inconvénient résultant de la prolongation de procédure est contrebalancé ici par l'obligation d'examen d'office imposée par l'article 114 (1) de la CBE à toutes les instances de l'Office européen des brevets.

7. La Chambre doit donc annuler la décision de la première instance sans juger de la pertinence des motifs de cette décision. En conséquence, la Chambre fait usage du pouvoir qui lui est conféré par l'article 111 (1) de la CBE de renvoyer l'affaire à la Division

ten Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 4 an die Einspruchsabteilung zurück.

Division for renewed examination of Claims 1 to 4 of the opposed patent as to novelty and inventive step.

d'opposition pour un nouvel examen de la nouveauté et de l'activité inventive relatives aux revendications 1 à 4 du brevet attaqué.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Maßgabe zurückverwiesen, die Einspruchsprüfung unter besonderer Berücksichtigung der neuen Druckschrift 3 wieder aufzunehmen, die mit der am 20. November 1984 eingegangenen Beschwerdeschrift eingereicht worden ist.

#### ORDER

For these reasons,

It is decided that:

1. The impugned decision is set aside.
2. The case is referred back to the Opposition Division for consideration of the opposition to be resumed, with particular attention being paid to the new citation (3) filed with the statement of grounds on 20 November 1984.

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la nouvelle instance pour la reprise de l'examen d'opposition en tenant particulièrement compte du nouveau document 3 produit avec le mémoire de recours reçu le 20 novembre 1984.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 28. Januar 1986 T 92/85\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus  
Mitglieder: P. Ford  
C. Wilson

Anmelderin: WAVIN B.V.

Stichwort: "Nachträgliche Teilung und Änderung/WAVIN"

Regeln 25 (1) a), 86 (3) EPÜ

"Teil anmeldungen" - "Ermessen der Prüfungsabteilung" - "Zustimmung zu Änderungen"

#### Leitsatz

Ist die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ ergangen und liegen keine Umstände vor, die zu Recht als ungewöhnlich gelten können, so kann die Prüfungsabteilung (mit Rücksicht auf den Verfahrensstand) 1. in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 25 (1) a) EPÜ die Einreichung einer Teilanmeldung ablehnen und 2. ihre Zustimmung zu weiteren Änderungen nach Regel 86 (3) verweigern.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 80 200 295.6 wurde am 28. März 1980 im Namen der Beschwerdeführerin unter Inanspruchnahme der Priorität aus einer am 30. März 1979 in den Niederlanden eingereichten nationalen Anmeldung (im folgenden "die entsprechende niederländische Anmeldung" genannt) eingereicht.

### Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 28 January 1986 T 92/85\*

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus  
Members: P. Ford  
C. Wilson

Applicants: WAVIN B.V.

Headword: "Belated division and amendment/WAVIN"

Rules 25(1)(a), 86(3) EPC

"Divisional applications" - "Discretion of the Examining Division" - "Consent to amendment".

#### Headnote

If the Communication under Rule 51(4) and (5) EPC has been sent out and there are no circumstances which can properly be regarded as exceptional, the Examining Division may (in view of the state of the proceedings) (1) refuse to allow the filing of a divisional application in the exercise of its discretion under Rule 25(1)(a) EPC and (2) refuse its consent to the making of a further amendment pursuant to Rule 86(3) EPC.

#### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 200 295.6 was filed in the name of the appellants on 28 March 1980, claiming priority from a national application filed in the Netherlands on 30 March 1979 (hereinafter referred to as "the corresponding Dutch application").

### Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 28 janvier 1986 T 92/85\*

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus  
Membres: P. Ford  
C. Wilson

Demanderesse: WAVIN B.V.

Référence: "Division et modification tardives/WAVIN"

Règles 25(1)a) et 86(3) CBE

"Demandes divisionnaires" - "Pouvoir d'appréciation de la division d'examen" - "Autorisation relative à une modification"

#### Sommaire

Si la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE a déjà été envoyée et que les circonstances de l'espèce ne puissent à proprement parler être considérées comme exceptionnelles, la division d'examen peut (eu égard à l'état de la procédure) rejeter une demande divisionnaire en exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 25(1)a) CBE, d'une part, et refuser d'autoriser toutes autres modifications en vertu de la règle 86(3) CBE, d'autre part.

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 200 295.6, revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Pays-Bas le 30 mars 1979 (ci-après dénommée la "demande néerlandaise correspondante"), a été déposée au nom de la requérante le 28 mars 1980.

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.



II. Die europäische Patentanmeldung wurde am 15. Oktober 1980 veröffentlicht. Die veröffentlichte Fassung enthielt einen Satz aus zehn Patentansprüchen, die sich jeweils auf ein Dichtungselement für eine Rohrverbindung bezogen.

III. Mit Bescheid vom 18. Februar 1981 teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin mit, daß die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens nicht entspreche, da die ersten sieben Ansprüche entweder nicht neu oder nicht erfinderisch seien. Die Merkmale des Anspruchs 8 hingegen seien allem Anschein nach noch nicht aus dem im Recherchenbericht angegebenen Stand der Technik bekannt und würden auch nicht durch diesen nahegelegt. Sie könnten daher zusammen mit wesentlichen Merkmalen der vorhergehenden Ansprüche die Grundlage für einen neuen Anspruch 1 bilden. Die Ansprüche 9 und 10 wären gewährbar, wenn sie von einem gewährbaren Anspruch 1 abhingen.

IV. In seiner Erwiderung vom 29. Juni 1981 erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin, die vorgeschlagene Beschränkung auf den ursprünglichen Anspruch 8 könne vorläufig nicht akzeptiert werden und sei im Hinblick auf den genannten Stand der Technik aus den angegebenen Gründen auch nicht erforderlich. Dem Schreiben lag ein Satz mit zehn geänderten Ansprüchen bei (wobei Anspruch 2 im wesentlichen dem ursprünglichen Anspruch 8 entsprach).

V. In einem zweiten Bescheid vom 10. September 1981 erklärte die Prüfungsabteilung, sie halte den geänderten Anspruchssatz aus verschiedenen Gründen noch immer nicht für gewährbar, und gab dem Vertreter der Beschwerdeführerin Gelegenheit, die Angelegenheit entweder in einer formlosen Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer oder in einer mündlichen Verhandlung mit der Prüfungsabteilung zu erörtern. Sie bat die Beschwerdeführerin, etwaige neue Ansprüche vorab einzureichen.

VI. Mit Schreiben vom 20. Januar 1982 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin einen Satz mit acht Ansprüchen ein, die auf einen Haltering gerichtet waren, und bat um eine formlose Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer.

VII. Wie aus den Akten hervorgeht, legte der Vertreter der Beschwerdeführerin bei der formlosen Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer am 13. Mai 1982 zunächst die Erfindung und ihre Vorzüge dar; nachdem der beauftragte Prüfer erklärt hatte, daß der neu eingereichte Anspruch 1 seines Erachtens keine erfinderische Tätigkeit aufweise, schlug der Vertreter vor, die Anmeldung auf die Ausführungsart von Abbildung 6 zu beschränken, die Ge-

II. The European patent application was published on 15 October 1980. As published, it included a set of ten claims, each relating to a sealing body for a pipe connection.

III. By a Communication dated 18 February 1981, the Examining Division informed the appellants that the European patent application did not meet the requirements of the European Patent Convention as each of the first seven claims respectively lacked either novelty or inventive step. The features of Claim 8, however, seemed not to be known from or to be suggested by the state of the art as set out in the search report. Therefore, the features of that claim could form, together with essential features of previous claims, the basis of a new Claim 1. Claims 9 and 10 could be accepted if they were dependent from an acceptable Claim 1.

IV. In a letter dated 29 June 1981, sent in response to this Communication, the appellants' representative stated that the suggested restriction to the original Claim 8 could not be accepted for the time being and was considered to be unnecessary, for reasons given, in view of the cited prior art. A set of ten amended claims (Claim 2 of which corresponded substantially to the original Claim 8) was submitted with the letter.

V. In a second Communication dated 10 September 1981, the Examining Division stated that the set of amended claims did not yet appear to be allowable, on various grounds, and offered the applicants' representative the opportunity to discuss the matter either with the primary examiner in an informal interview or with the Examining Division in oral proceedings. It was requested that any new claims for discussion should be submitted beforehand.

VI. With a letter dated 20 January 1982, the applicants' representative submitted a set of eight claims directed to a retaining ring and asked for an informal interview with the primary examiner.

VII. As appears from the file of the case, during the course of an informal interview with the primary examiner, on 13 May 1982, after the applicants' representative had explained the invention and its advantages and after the primary examiner had expressed his opinion that there was no inventive step in the newly presented Claim 1, the appellants' representative proposed to limit the application to the embodiment of Figure 6 which had been the

II. La demande de brevet européen a été publiée le 15 octobre 1980. La version publiée comportait un jeu de dix revendications dont chacune portait sur un corps d'étanchéité pour un raccord de tuyau.

III. Par notification en date du 18 février 1981, la Division d'examen a signalé à la requérante que la demande de brevet européen ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen, les sept premières revendications étant dépourvues soit de nouveauté, soit d'activité inventive. Par contre, les caractéristiques de la revendication 8 ne semblaient pas provenir ni être inspirées de l'état de la technique indiqué dans le rapport de recherche. Associées aux caractéristiques essentielles des revendications précédentes, elles pouvaient en conséquence former la base d'une nouvelle revendication 1. Les revendications 9 et 10 pouvaient être admises à condition de dépendre d'une revendication 1 admissible.

IV. Répondant à cette notification par une lettre en date du 29 juin 1981, le mandataire de la requérante a déclaré qu'il n'était pas question pour le moment d'accepter de limiter la demande à la revendication 8 initiale, ainsi qu'il avait été proposé, et que eu égard à l'état de la technique cité, cette limitation ne lui paraissait pas nécessaire, pour les raisons qu'il indiquait. La lettre était accompagnée d'un jeu de dix revendications modifiées (dont la revendication 2 correspondait pour l'essentiel à la revendication 8 initiale).

V. Dans une deuxième notification en date du 10 septembre 1981, la Division d'examen a fait savoir que, pour diverses raisons, le jeu de revendications modifiées ne lui semblait pas encore pouvoir être admis, et elle a proposé au mandataire de la requérante de discuter de la question avec le premier examinateur dans le cadre d'un entretien informel ou avec la Division d'examen dans le cadre d'une procédure orale. Le mandataire était invité à soumettre au préalable, pour discussion, toutes nouvelles revendications qu'il souhaiterait introduire.

VI. Par lettre du 20 janvier 1982, le mandataire de la requérante a déposé un jeu de huit revendications portant sur une bague de retenue et a demandé un entretien informel avec le premier examinateur.

VII. Ainsi qu'il ressort du dossier de l'affaire, le mandataire de la requérante a proposé lors de l'entretien informel qu'il a eu avec le premier examinateur le 13 mai 1982, après qu'il eut exposé l'invention et ses avantages et que le premier examinateur eut estimé que la nouvelle revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive, de limiter la demande à la réalisation de l'invention selon la figure 6, qui avait été l'objet de la revendication 8 initiale. Il a accepté

genstand des ursprünglichen Anspruchs 8 gewesen sei. Er erklärte sich damit einverstanden, entsprechend eingeschränkte neue Ansprüche einzureichen, was mit Schreiben vom 1. Oktober 1982 auch geschah.

VIII. In einem weiteren Bescheid vom 12. April 1983 erklärte die Prüfungsabteilung, sie halte den Gegenstand dieser Ansprüche dem Stand der Technik gegenüber für gewährbar. Sie schlug der Beschwerdeführerin eine Änderung zur Verdeutlichung des Anspruchs 1 vor und forderte sie auf, einen entsprechend abgefaßten neuen Anspruch 1 einzureichen und die Beschreibung und die Zeichnungen an die neuen Ansprüche anzupassen.

IX. Der Vertreter der Beschwerdeführerin reichte daraufhin mit Schreiben vom 21. Juni 1983 einen geänderten Anspruch, eine geänderte Beschreibung und eine einzige Zeichnungsabildung ein.

X. Die Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ, die die für die europäische Patentanmeldung vorgeschlagene Fassung enthielt, wurde dem Vertreter der Anmelderin am 25. Oktober 1983 zugesandt.

XI. Mit Schreiben vom 30. Dezember 1983 teilte der Vertreter der Beschwerdeführerin dem Europäischen Patentamt mit, daß er mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden sei, und beantragte die Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ. Diese wurde ihm am 17. Januar 1984 ordnungsgemäß zugesandt.

XII. Mit Schreiben vom 17. April 1984 teilte der Vertreter der Beschwerdeführerin dem Amt mit, daß die Beschwerdeführerin der Ansicht sei, ihr stehe ein weiter reichender Schutz als der zu, der ihr durch die in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ genannten Patentansprüche gewährt werde. Das Schreiben enthielt Argumente zur Begründung der Schutzweiterung; mit einem weiteren Schreiben vom 25. April 1984 wurden ein geänderter Anspruchssatz und eine geänderte Beschreibung eingereicht.

XIII. Die Prüfungsabteilung erwiderte in ihrem Bescheid vom 16. Mai 1984, eine weitere Prüfung der europäischen Patentanmeldung habe ergeben, daß diese die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens nicht erfülle und daß die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen werden könnte, wenn die angegebenen Mängel nicht beseitigt würden. Weitere Änderungen könnten nicht zugelassen werden, da die Beschwerdeführerin nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ eine vollständige Neuprüfung der Anmeldung verlangt habe. Außerdem sei die Einreichung einer Teilanmeldung nach Absendung dieser Mitteilung nicht mehr zulässig.

subject-matter of the original Claim 8. He agreed to file new claims so limited and he did so with a letter dated 1 October 1982.

VIII. In a further Communication dated 12 April 1983, the Examining Division stated that the subject-matter of these claims appeared to be patentable with respect to the prior art. A modification to Claim 1, for reasons of clarity, was put forward for agreement and the appellants were invited to file a new Claim 1 accordingly and to adapt the description and the drawings to the new claims.

IX. In response, the appellants' representative filed an amended claim, description and single Figure drawing with his letter dated 21 June 1983.

X. Advance notice of the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC, in which the text proposed for the European patent application was set out, was sent to the applicants' representative on 25 October 1983.

XI. By letter dated 30 December 1983, the appellants' representative informed the European Patent Office that the proposed amendments were acceptable and requested that the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC should be sent. That Communication was duly sent to him on 17 January 1984.

XII. By letter dated 17 April 1984, the appellants' representative informed the Office that the appellants considered that they should be allowed a much broader protection than that provided by the claims mentioned in the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC. Arguments in support of broader protection were advanced in the letter and a set of amended claims and an amended description were submitted with a further letter dated 25 April 1984.

XIII. The Examining Division replied, in a communication dated 16 May 1984, that further examination of the European patent application had revealed that it did not meet the requirements of the European Patent Convention and that, if the deficiencies indicated were not corrected, the application might be refused pursuant to Article 97(1) EPC. The Communication stated that no further amendments could be allowed, since the appellants had requested a full re-examination of the application after receipt of the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC. Furthermore, the filing of a divisional application would not be allowed once that Communication had been sent out.

de déposer de nouvelles revendications limitées en conséquence ; ces revendications ont été effectivement déposées le 1er octobre 1982.

VIII. Dans une nouvelle notification en date du 12 avril 1983, la Division d'examen a fait savoir que l'objet de ces revendications semblait brevetable eu égard à l'état de la technique. Pour plus de clarté, elle a proposé à la requérante une modification de la revendication 1 et l'a invitée à déposer une nouvelle revendication 1 rédigée en conséquence et à adapter la description et les dessins aux nouvelles revendications.

IX. Par lettre du 21 juin 1983, le mandataire de la requérante a déposé une revendication et une description modifiées, ainsi qu'un seul et unique dessin.

X. L'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) de la CBE, qui contenait le texte proposé pour la délivrance du brevet européen, a été adressé au mandataire de la requérante le 25 octobre 1983.

XI. Par lettre du 30 décembre 1983, celui-ci a informé l'Office européen des brevets que les modifications proposées pourraient être acceptées et a demandé l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE. Cette notification lui a été dûment envoyée le 17 janvier 1984.

XII. Par lettre du 17 avril 1984, le mandataire de la requérante a informé l'Office que la requérante estimait pouvoir prétendre à une protection bien plus étendue que celle conférée par les revendications mentionnées dans la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE. Divers arguments étaient invoqués dans ladite lettre à l'appui de cette thèse. Un jeu de revendications modifiées et une description modifiée ont été soumis par lettre du 25 avril 1984.

XIII. Dans une notification en date du 16 mai 1984, la Division d'examen a répondu que lors de la poursuite de l'examen de la demande de brevet européen, il avait été constaté que la demande ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen et que, s'il n'était pas remédié aux irrégularités constatées, elle pourrait être rejetée en vertu de l'article 97(1) CBE. Il était précisé dans la notification qu'il ne pourrait plus être apporté de nouvelles modifications, la requérante ayant demandé un réexamen complet de la demande après réception de la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE. En outre, il était de règle de ne pas admettre le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que ladite notification avait été envoyée.

XIV. Mit Schreiben vom 26. Juli 1984 beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin eine erneute Prüfung der Angelegenheit. Er behauptete, die Zustimmung zu der Fassung, in der das Patent erteilt werden könnte, sei aufgrund einer Fehleinschätzung des Stands der Technik gegeben worden; eine vor kurzem von der Beschwerdeführerin durchgeführte Recherche habe ergeben, daß ein auf der Grundlage der akzeptierten Fassung erteiltes Patent der Erfindung keinen ausreichenden Schutz gewähren würde. Für eine erneute Prüfung der geänderten Anmeldung sei keine zusätzliche Recherche erforderlich; hilfsweise sollte der Beschwerdeführerin erlaubt werden, für den Gegenstand der Beschreibung und der Ansprüche in der zuletzt geänderten Fassung eine Teilanmeldung einzureichen. Falls eine Teilung nicht zulässig sei, solle die Prüfung der Anmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ fortgesetzt werden.

XV. Am 24. Oktober 1984 traf die Prüfungsabteilung die angefochtene Entscheidung, mit der die europäische Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen wurde, daß keine Einigung über eine Fassung zustande gekommen sei, in der ein Patent erteilt werden könne; die Beschwerdeführerin habe angesichts der zahlreichen Bescheide, der umfangreichen Korrespondenz und der persönlichen Rücksprache ausreichend Gelegenheit gehabt, den Stand der Technik sorgfältig zu studieren. Das Argument, die Ergebnisse einer neueren Recherche rechtfertigten die Rücknahme der Zustimmung zu der Fassung, könne nicht hingenommen werden, da zwischen dem Prioritätstag und der Recherche ein Zeitraum von fünf Jahren liege. Außerdem könne der von der Beschwerdeführerin angezogene neue Stand der Technik (nämlich ihr eigenes Patent NL-A-7 412 324) eine Fortsetzung des Verfahrens nicht rechtfertigen, da er nicht als ein Stand der Technik gelten könne, von dem die Anmelderin erst jetzt Kenntnis erlangt habe. Der Antrag auf Einreichung einer Teilanmeldung werde ebenfalls abgelehnt, da er erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) gestellt worden sei.

XVI. Der Vertreter der Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 20. Dezember 1984 Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung in vollem Umfang. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

XVII. In der Beschwerdebegründung vom 4. März 1985 behauptete die Beschwerdeführerin, sie habe Anspruch auf

1) Zulassung der europäischen Patentanmeldung auf der Grundlage der in der Ankündigung vorgeschlagenen (und mit der Beschwerdebegründung nochmals vorgelegten)

XIV. By letter dated 26 July 1984, the appellants' representative requested reconsideration of the matter. He asserted that agreement to the text on which a patent could be granted had been based on a wrong interpretation of the prior art and that results of recent research by the appellants had shown that the grant of a patent on the basis of the agreed text would be insufficient to provide adequate protection of the invention. Reconsideration of the amended application would not require any additional search: alternatively, the appellants should be allowed to file a divisional application for the subject-matter of the latest amended description and claims. If division was not allowable, examination of the application should be resumed, pursuant to Rule 51(4) EPC.

XV. On 24 October 1984, the Examining Division issued the Decision under appeal, refusing the European patent application according to Article 97(1) EPC on the grounds that there was no agreement on a text for a patent and that the appellant had had enough opportunity to carefully study the prior art, taking into account the number of notifications and letters and the personal consultation. The argument that the results of recent research justified disagreement with the agreed text could not be accepted, since there was a period of five years between the priority date and the research. Furthermore, new prior art brought forward by the appellants (their own patent NL-A-7 412 324) could not justify continuation of the procedure as it could not be regarded as prior art of which the applicant had only just become aware. The request to be allowed to file a divisional application was also refused, since it was not made until after the Communication under Rule 51(4) and (5) had been sent out.

XVI. By letter dated 20 December 1984, the appellants' representative filed a notice of appeal requesting cancellation of the whole Decision. The appeal fee was duly paid.

XVII. In the Statement of Grounds of appeal, dated 4 March 1985, the appellants contended that they were entitled to:

(1) allowance of the European patent application on the basis of the text proposed in the Advanced Notice (re-submitted with the Statement of Grounds) coupled with allowance of

XIV. Par lettre en date du 26 juillet 1984, le mandataire de la requérante a demandé que l'affaire soit réexaminée, faisant valoir que lorsque la requérante avait marqué son accord sur le texte dans lequel le brevet pourrait être délivré, elle s'était fondée sur une interprétation erronée de l'état de la technique et qu'une recherche effectuée récemment par ses soins avait fait apparaître qu'un brevet délivré sur la base dudit texte ne conférerait pas une protection appropriée à l'invention. Le réexamen de la demande modifiée n'exigerait pas de recherche supplémentaire; à défaut, la requérante devrait être autorisée à déposer une demande divisionnaire pour l'objet de la description et des revendications modifiées en dernier lieu. Au cas où la division ne serait pas autorisée, la requérante demandait que l'examen de la demande soit repris, conformément à la règle 51(4) de la CBE.

XV. Le 24 octobre 1984, la Division d'examen a rendu la décision incriminée, par laquelle elle rejette la demande de brevet européen en vertu de l'article 97(1) de la CBE, au motif qu'il n'y avait pas eu accord sur le texte dans lequel le brevet pouvait être délivré et que la requérante avait eu suffisamment l'occasion d'examiner à fond l'état de la technique, vu le nombre de notifications et de lettres et l'entretien personnel qu'elle avait eu avec le premier examinateur. La Division d'examen ne pouvait accepter l'argument invoqué par la requérante, qui s'était appuyée sur les résultats d'une récente recherche pour justifier le désaccord qu'elle marquait désormais sur le texte qu'elle avait accepté auparavant, étant donné que cinq ans s'étaient écoulés entre la date de priorité et cette récente recherche. En outre, le nouvel état de la technique invoqué par la requérante (à savoir son propre brevet NL-A-7 412 324) ne pouvait justifier la poursuite de la procédure, étant donné qu'il ne pouvait être tenu pour un état de la technique dont la requérante venait tout juste d'avoir connaissance. La requête présentée par la requérante en vue d'être autorisée à déposer une demande divisionnaire a également été rejetée, puisqu'elle n'avait été présentée qu'après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5).

XVI. Par lettre en date du 20 décembre 1984, le mandataire de la requérante a formé un recours et a demandé l'annulation de la décision dans son ensemble. La taxe correspondante a été dûment acquittée.

XVII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, en date du 4 mars 1985, la requérante a soutenu qu'elle était en droit d'obtenir

1) que sa demande de brevet européen soit acceptée sur la base du texte qui était proposé dans l'avis préalable (et qu'elle produisait une nouvelle fois, en même temps que le

Fassung in Verbindung mit einer Teilanmeldung auf der Grundlage der zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche oder

II) Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der mit Schreiben vom 25. April 1984 eingereichten Fassung.

Ein dritter Antrag wurde später zurückgenommen.

XVIII. In einem Bescheid der Technischen Beschwerdekammer vom 5. Juni 1985 forderte der Berichterstatter die Beschwerdeführerin auf, schriftlich weitere Argumente vorzulegen, da ihre Anträge nicht ausreichend begründet seien. Dem wurde mit Schreiben vom 15. Oktober 1985 entsprochen.

XIX. In einem Bescheid vom 22. November 1985, der gleichzeitig mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung erging, hieß es, daß die Kammer die Anträge der Beschwerdeführerin noch immer nicht für begründet halte. Die Beschwerde werde kaum Erfolg haben, wenn die Beschwerdeführerin die Kammer nicht davon überzeugen könne, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe, als sie Änderungen in diesem späten Stadium des Prüfungsverfahrens nicht zuließ. Auch die Zulassung einer Teilung in diesem Stadium sei Ermessenssache. Die Beschwerdeführerin habe unter anderem argumentiert, die Zulassung einer Teilung der entsprechenden niederländischen Anmeldung durch das niederländische Patentamt spreche zu ihren Gunsten; sie habe jedoch nicht nachgewiesen, daß dieselben verfahrensrechtlichen Umstände vorgelegen hätten und mit welcher Begründung die Änderung im nationalen Verfahren zugelassen worden sei. Falls die Umstände des nationalen Verfahrens näher in Betracht gezogen werden sollten, müsse die Beschwerdeführerin rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung festgesetzten Termin Kopien aller sachdienlichen Unterlagen einreichen und Übersetzungen in eine der Amtssprachen des EPA vorlegen. (Die Beschwerdeführerin reichte diese Kopien und Übersetzungen ordnungsgemäß ein.)

XX. In der mündlichen Verhandlung am 28. Januar 1986 bestätigte der Vertreter der Beschwerdeführerin den Haupt- und den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin. Er erklärte, die Beschwerdeführerin sei in erster Linie daran interessiert, eine Teilanmeldung einzureichen, die einen Aspekt der Erfindung zum Gegenstand habe, dessen Bedeutung zu dem Zeitpunkt, als die Beschwerdeführerin der Beschränkung des Schutzbereichs ihrer Patentansprüche zugestimmt habe, von ihrer Patentabteilung nicht voll erkannt worden sei. Es habe offensichtlich einige Zeit gedauert, bis die Probleme im Zusammenhang mit der Massenproduktion der erfindungsgemäßen Artikel ge-

a divisional application on the basis of claims submitted with the Statement of Grounds; or

(II) re-opening of the examination procedure on the basis of the text filed with the letter dated 25 April 1984.

A third request was subsequently withdrawn.

XVIII. In a Communication of the Technical Board of Appeal, dated 5 June 1985 the rapporteur invited the appellants to submit further written arguments as the requests made did not appear to be justified. Such arguments were submitted by letter dated 15 October 1985.

XIX. In a Communication dated 22 November 1985 sent with a summons to oral proceedings, it was indicated that the Board was still not satisfied that the appellants' requests were justified. The appeal was unlikely to succeed unless the appellants could satisfy the Board that the Examining Division wrongly exercised its discretion to refuse to allow amendment at such a late stage in the examination proceedings. Allowance of division at such a late stage was also discretionary. The appellants had argued inter alia that the action of the Netherlands Patent Office in allowing division from the corresponding Dutch application should be persuasive in their favour but they had not shown that the procedural circumstances were the same or what reasons had been given (if any) for allowing amendment in the national proceedings. If they wished the situation in those proceedings to be considered further they should file copies of all relevant documents and provide translations into an official language of the EPO, well in advance of the date set for the oral proceedings. (The appellants duly filed such copies and translations.)

XX. At the oral proceedings held on 28 January 1986, the appellants' representative confirmed the appellants' main and auxiliary requests. He stated that the appellants were primarily interested in being allowed to file a divisional application which would relate to an aspect of the invention the importance of which had not been sufficiently appreciated by the appellants' patent department at the time when the appellants had agreed to the limitation of the scope of their claims. It appeared that it had taken some time to solve the problems of mass production of articles in accordance with the invention. The solution to these problems proved to be matter that had in fact been disclosed

mémoire), et qu'elle soit autorisée à déposer une demande divisionnaire sur la base des revendications soumises en même temps que le mémoire, ou

II) que la procédure d'examen soit reprise sur la base du texte déposé par lettre du 25 avril 1984.

Une troisième conclusion a été retirée par la suite.

XVIII. Dans une notification de la Chambre de recours technique en date du 5 juin 1985, le rapporteur a invité la requérante à soumettre par écrit d'autres arguments, les conclusions formulées ne semblant pas fondées. La requérante a présenté de nouveaux arguments par lettre en date du 15 octobre 1985.

XIX. Par une notification en date du 22 novembre 1985 qu'elle adressait à la requérante en même temps qu'une citation à une procédure orale, la Chambre a fait savoir qu'elle n'était toujours pas convaincue du bien-fondé des conclusions de la requérante. Le recours n'avait guère de chance d'aboutir, à moins que la requérante ne parvînt à convaincre la Chambre que la Division d'examen avait exercé à tort son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle avait refusé d'autoriser des modifications à ce stade avancé de la procédure d'examen. Autoriser une division à ce stade avancé relevait également du pouvoir d'appréciation. La requérante avait notamment soutenu que le fait que l'Office néerlandais des brevets ait accepté la division de la demande néerlandaise correspondante plaiderait en sa faveur; elle n'avait toutefois pas démontré que les circonstances de l'espèce étaient les mêmes ni exposé pour quels motifs (si motifs il y avait) elle avait été autorisée dans le cadre de la procédure nationale à apporter des modifications. Si elle souhaitait la poursuite de la procédure, elle devait produire des copies de tous les documents pertinents et fournir des traductions dans l'une des langues officielles de l'OEB bien avant la date fixée pour la procédure orale. (La requérante a dûment produit ces copies et traductions.)

XX. Lors de la procédure orale du 28 janvier 1986, le mandataire de la requérante a confirmé les requêtes principale et subsidiaire formulées par la requérante. Il a déclaré que la requérante souhaitait avant tout être autorisée à déposer une demande divisionnaire ayant trait à un aspect de l'invention dont le service des brevets de la requérante n'avait pas mesuré toute l'importance au moment où celle-ci avait accepté de limiter l'étendue de ses revendications. Il avait fallu un certain temps pour que les problèmes posés par la production en série des articles selon l'invention puissent être résolus. Il s'est avéré que la solution de ces problèmes avait bien été divulguée et

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

löst worden seien. Die Lösung dieser Probleme sei zwar in der ursprünglich eingereichten europäischen Patentanmeldung tatsächlich offenbart und beansprucht, ihre praktische Bedeutung der Patentabteilung jedoch erst 1984 klargemacht worden. Der Vertreter schlug vor, die erfinderische Bedeutung der Lösung durch einen Vergleich mit dem früheren niederländischen Patent Nummer NL-A-7 412 324 der Beschwerdeführerin zu ermitteln. Er machte geltend, daß sie auf diesen Aspekt der Erfindung nicht verzichtet habe. Zwar seien die Ansprüche der vorliegenden Anmeldung eingeschränkt worden, die Beschreibung enthalte jedoch noch immer Bezugnahmen auf diesen Aspekt. Er berief sich ferner darauf, daß die Patentabteilung des niederländischen Patentamts die Teilung der entsprechenden niederländischen Anmeldung in einem - wie er sagte - vergleichbaren Verfahrensstadium gestattet habe.

### Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrem Hauptantrag die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungsabbildung, die zusammen mit der Beschwerdebegründung nochmals vorgelegt worden und mit der von der Prüfungsabteilung in der Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) vorgeschlagenen Fassung identisch sind, mit **der Maßgabe**, daß ihr gestattet wird, gleichzeitig eine Teilanmeldung auf der Grundlage des ebenfalls zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Textes einzureichen.

3. Die Prüfungsabteilung war bereit, auf der Grundlage des der Kammer nunmehr vorliegenden Textes ein europäisches Patent zu erteilen; sie war aber nicht bereit, die Einreichung einer Teilanmeldung zu gestatten, da dies entsprechend den Prüfungsrichtlinien, C-VI, 9.3 nicht mehr möglich ist, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ bereits abgesandt worden ist.

4. In der Einleitung zu den Prüfungsrichtlinien heißt es, daß die Prüfer des Amtes in Ausnahmefällen von den Richtlinien abweichen können; es sei jedoch davon auszugehen, daß sie sich generell daran halten.

5. Regel 25 (1) a) EPÜ schreibt vor, daß eine europäische Teilanmeldung nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung nur innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist und danach nur dann eingereicht werden kann, wenn die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hält. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung in Anbetracht des fortgeschrittenen Verfahrenssta-

and claimed in the European patent application as originally filed. Its practical importance, however, had not been explained to the patent department until 1984. The representative submitted that its inventive significance could be appreciated by comparison with the appellants' earlier Dutch patent NL-A-7 412 324. He argued that there had been no abandonment by the applicants of this aspect of the invention. Although the claims of the present application had been restricted, nevertheless there was still reference to it in the text of the description. He further relied on the fact that the Application Department of the Netherlands Patent Office had permitted division of the corresponding Dutch application at what he argued was a comparable stage in the procedure.

### Reasons for the decision

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

2. The appellants' main request is for a European patent to be granted on the basis of the claims, description and figure re-submitted with the Statement of Grounds of Appeal, which is identical with the text proposed by the Examining Division in the Advanced Notice of the Communication under Rule 51(4) and (5) EPC, **provided that** the appellants are at the same time allowed to file a divisional application on the basis of the text for it also filed with the Statement of Grounds.

3. The Examining Division was prepared to grant a European patent on the basis of the text now before this Board but was not prepared to allow the filing of a divisional application since, in accordance with the Guidelines for Examination C VI 9.3, the filing of a divisional application will not be allowed when a Communication under Rule 51(4) and (5) EPC has been sent out.

4. It is made clear in the introduction to the Guidelines for Examination that they may be departed from in exceptional cases but that, in general, they will be followed by examining staff of the Office.

5. Rule 25(1)(a) EPC provides that a European divisional application may be filed after receipt of the first communication from the Examining Division only within the period prescribed by that communication or after that period if the Examining Division considers the filing of a divisional application to be justified. On the facts of the present case, therefore, the Examining Division had a discretion, which it exer-

revendiquée dans la demande de brevet européen telle qu'elle avait été déposée à l'origine, mais que son importance sur le plan pratique n'avait été expliquée au service des brevets qu'en 1984. Le mandataire a soutenu que son importance sur le plan de l'activité inventive pouvait être appréciée par référence au brevet néerlandais NL-A-7 412 324 déposé antérieurement à la requérante. Il a fait valoir que celle-ci n'avait nullement abandonné cet aspect de son invention. Il y est toujours fait référence dans la description, bien que les revendications de la demande actuelle aient été limitées. Il a en outre invoqué le fait que le service des brevets de l'Office néerlandais des brevets avait autorisé la division de la demande néerlandaise correspondante à un stade de la procédure qui lui paraissait comparable.

### Motifs de la décision

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

2. Dans sa requête principale, la requérante demande la délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications, de la description et de la figure qui ont été soumises une seconde fois avec le mémoire exposant les motifs du recours et qui sont identiques à la version proposée par la Division d'examen dans l'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE, à condition d'être autorisée à déposer simultanément une demande divisionnaire sur la base du texte déposé en même temps que le mémoire.

3. La Division d'examen était disposée à délivrer un brevet européen sur la base du texte soumis désormais à la Chambre, mais pas à autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire, étant donné que, conformément aux Directives relatives à l'examen, C-VI, 9.3, le dépôt d'une demande divisionnaire n'est plus autorisé dès lors que la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE a été envoyée.

4. Dans l'introduction aux Directives relatives à l'examen, il est clairement précisé que les examinateurs de l'Office peuvent s'écarter de ces Directives dans des cas exceptionnels, mais qu'ils doivent en général s'y conformer.

5. La règle 25(1)a) CBE dispose qu'une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée après réception de la première notification de la division d'examen que dans le délai imparti dans ladite notification ou, après ce délai, que si la division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire. Dans la présente espèce, la Division d'examen a donc exercé à l'égard de la requérante,

diums die ihr eingeräumte Ermessensfreiheit im Einklang mit den Prüfungsrichtlinien zuungunsten der Beschwerdeführerin ausgeübt.

6. Nach Auffassung der Kammer hat die Prüfungsabteilung bei dieser Sachlage die Einreichung einer Teilanmeldung zu Recht abgelehnt.

6.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer versuchte der Vertreter der Beschwerdeführerin, sich auf mangelnde Kommunikation zwischen der Produktions- und der Patentabteilung der Beschwerdeführerin zu berufen; der Patentabteilung sei aus diesem Grund erst 1984 bewußt geworden, wie wichtig es sei, einen weiter reichenden Schutz als den zu erlangen, der durch die in der Ankündigung vorgeschlagene Fassung gewährt werde. Auf Frage der Kammer hin räumte der Vertreter ein, daß dieser Punkt im Schriftwechsel mit der Prüfungsabteilung überhaupt nicht angesprochen worden war. Aber auch wenn die Prüfungsabteilung davon gewußt hätte, hätte dies eine Abweichung von der allgemeinen Regelung der Prüfungsrichtlinien nicht rechtfertigen können.

Einerseits ist die Beschwerdeführerin als juristische Person als Einheit anzusehen; das Wissen einer Abteilung ihres Betriebes ist somit auch ihr Wissen. Selbst wenn es sich dabei um verschiedene Personen gehandelt hat, so hat die Patentabteilung andererseits doch genügend Zeit und Gelegenheit gehabt, sich intern über den Wert eines auf den Schutzbereich des ursprünglichen Anspruchs 8 beschränkten Patents zu erkundigen; diese Beschränkung ist auch - wie die Sachlage zeigt - vom Vertreter der Beschwerdeführerin und der Prüfungsabteilung in der Zeit vom Februar 1981 bis Juni 1983 eingehend erörtert und vom Vertreter der Beschwerdeführerin erst am 30. Dezember 1983 gebilligt worden.

6.2 In ihrer Beschwerde versucht die Beschwerdeführerin, sich ferner auf die Entscheidung der Patentabteilung des niederländischen Patentamts zu berufen, eine Teilung der entsprechenden niederländischen Anmeldung in einem sehr späten Verfahrensstadium zu gestatten. Da das niederländische Patentrecht und die niederländische Patentpraxis in allen rechtserheblichen Punkten denen des Europäischen Patentamts entsprechen, sollte - so die Beschwerdeführerin - das Europäische Patentamt ebenso verfahren.

Entsprechend der im Bijblad bij de Industriële Eigendom 1978 auf S. 194 unter Absatz 5 veröffentlichten Amtlichen Mitteilung LX wird die Einreichung einer Teilanmeldung nur noch in Ausnahmefällen gestattet, wenn der Prüfer bereits mit der Bearbeitung des Erteilungsantrags begonnen hat, und es müssen stichhaltige Gründe dafür angegeben werden, warum der Teilungsantrag nicht innerhalb der Sechsmonatsfrist

conformément aux Directives relatives à l'examen, le pouvoir d'appréciation dont elle dispose, eu égard au stade de la procédure.

6. This Board considers that the Examining Division was right to refuse to allow the filing of a divisional application, in all the circumstances of the case.

6.1 In the oral proceedings before the Board, the appellants' representative sought to rely upon the fact that there had been a problem of lack of communication between the appellants' production department and patent department as a result of which the latter had been unaware until 1984 of the importance of obtaining broader protection than that given by the text proposed in the Advanced Notice. In answer to a question from the Board, the representative agreed that nothing in the correspondence with the Examining Division dealt with this problem. Even if the Examining Division had known about it, however, this could not have constituted a reason justifying departure from the general rule according to the Guidelines for Examination.

On the one hand, the appellants are one legal person and knowledge of one department of their organisation is knowledge of the appellants. On the other hand, even if separate persons had been involved, there was plenty of time and opportunity for the patent department to make internal enquiries as to the value of a patent limited to the scope of the original Claim 8 which, as the facts show, was a limitation under active consideration by the appellants' representative and the Examining Division from February 1981 until June 1983 and finally approved by the appellants' representative as late as 30 December 1983.

6.2 In their appeal, the appellants have also sought to rely on the decision of the Application Department of the Netherlands Patent Office allowing division from the corresponding Dutch application at a very late stage. They submit that, since the Dutch patent law and practice is in all relevant respects the same as the European patent law and practice, the European Patent Office should act in the same way.

According to the Official Announcement LX published in the Bijblad bij de Industriële Eigendom 1978, p. 194, paragraph 5, consent to late filing of divisional applications will only be given in special cases when the examiner has started to treat the request for grant, and good arguments must be presented showing why the request had not been filed within the period of six months from filing the request for grant. Further-

conformément aux Directives relatives à l'examen, le pouvoir d'appréciation dont elle dispose, eu égard au stade de la procédure.

6. Dans ces conditions, la Chambre estime que c'est à juste titre que la Division d'examen a refusé le dépôt d'une demande divisionnaire.

6.1 Lors de la procédure orale qui s'est déroulée devant la Chambre, le mandataire de la requérante a cherché à faire valoir qu'il y avait eu manque de communication entre le service de production et le service des brevets de la requérante, et que de ce fait ledit service des brevets ne s'était rendu compte qu'en 1984 de l'importance que revêtait l'obtention d'une protection plus étendue que celle conférée par le texte proposé dans l'avis préalable. Questionné à ce sujet par la Chambre, le mandataire a reconnu que ce problème n'avait jamais été évoqué dans la correspondance échangée avec la Division d'examen. Toutefois, même si la Division d'examen avait connu l'existence de ce problème, elle n'aurait eu néanmoins aucune raison de s'écarter des instructions générales données dans les Directives relatives à l'examen.

D'une part, la société de la requérante ne constitue qu'une seule et même personne morale, et les connaissances acquises par l'un de ses services sont également les siennes. D'autre part, même si différentes personnes sont intervenues dans cette affaire, le service des brevets avait eu suffisamment le temps et l'occasion de s'enquérir auprès des autres services de la valeur d'un brevet limité à la revendication 8 initiale. Ainsi qu'il ressort de l'examen des faits, cette limitation a été examinée de manière approfondie par le mandataire de la requérante et la Division d'examen de février 1981 à juin 1983 et n'a finalement été approuvée par le mandataire que le 30 décembre 1983.

6.2 Dans son recours, la requérante a également cherché à se prévaloir de la décision du service des demandes de l'Office néerlandais des brevets, qui avait autorisé une division de la demande néerlandaise correspondante à un stade très avancé de la procédure. Elle a soutenu que, puisque la législation et la pratique néerlandaise en matière de brevets correspondent sur tous les points essentiels à la législation et à la pratique européenne en matière de brevets, l'Office européen des brevets devrait procéder de même.

Selon le communiqué officiel LX publié dans le Bijblad bij de Industriële Eigendom 1978, p. 194, paragraphe 5, le dépôt tardif d'une demande divisionnaire ne sera autorisé qu'à titre exceptionnel une fois que l'examinateur a commencé à instruire la requête en délivrance, et des motifs valables devront être avancés pour expliquer pourquoi la requête en division n'a pas été déposée dans le délai de six mois à

nach Stellung des Erteilungsantrags gestellt wurde. Außerdem muß nachgewiesen werden, daß der Gegenstand der vorgeschlagenen Teilanmeldung in dem Bearbeitungsstadium, in dem sich die Stammanmeldung befindet, nicht in der üblichen Weise auf seine Patentierbarkeit geprüft werden kann.

Nachdem der Beschwerdeführer vom niederländischen Patentamt mitgeteilt worden war, daß die entsprechende niederländische Patentanmeldung veröffentlicht werden könne, hatte sie zwei Feststellungen der Nichteinheitlichkeit der Erfindung sowie die Genehmigung zur Einreichung zweier Teilanmeldungen beantragt. In einer Entscheidung vom 27. Dezember 1984 wurden die Feststellungen getroffen, und die Genehmigung wurde erteilt; die Entscheidung nimmt jedoch auf keines der in der Amtlichen Mitteilung LX genannten Kriterien für die Genehmigung einer nachträglichen Teilung Bezug. Sie bezieht sich nur auf ein Schreiben der Beschwerdeführerin, in dem die technischen Vorzüge der beiden "Erfindungsgegenstände" dargelegt werden.

Die der Kammer vorgelegten Unterlagen aus der niederländischen Akte lassen daher nicht erkennen, aus welchen Gründen die nachträgliche Einreichung der betreffenden Teilanmeldungen genehmigt worden ist. Deshalb ist die Kammer der Ansicht, daß die Frage der Genehmigung einer nachträglichen Teilung - aus welchen Gründen diese auch immer erteilt worden ist - nicht so gehandhabt worden ist, daß sie für das europäische Patenterteilungsverfahren einen Präzedenzfall darstellen kann. Auch wenn die Prüfungsabteilung die Vorgeschichte der entsprechenden niederländischen Anmeldung gekannt hätte, hätte sich für die Beschwerdeführerin dadurch nichts geändert.

7. Es ist im vorliegenden Fall eindeutig zu spät, um einer Teilung zuzustimmen, so daß der Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen werden muß.

8. Der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereröffnung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der am 25. April 1984 eingereichten Fassung ist von der Prüfungsabteilung aufgrund der ihr von Regel 86 (3) Satz 2 EPU eingeräumten Ermessensfreiheit zurückgewiesen worden. Als Begründung wurde angegeben, daß die Beschwerdeführerin bereits einer Fassung zugestimmt habe, aufgrund deren ein Patent erteilt werden könne (vgl. Prüfungsrichtlinien, C-VI, 4.7 bis 4.8). Aus den bereits unter Nummer 6.1 genannten Gründen kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf mangelnde Kommunikation in ihrem Betrieb berufen, um die Wiedereröffnung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage einer Fassung zu begründen, die erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPU vorgelegt worden ist.

more, it has to be shown that the subject-matter of the proposed divisional application cannot be judged for patentability in the normal way at the stage reached with the parent application.

Following notification to the appellants by the Netherlands Patent Office that the corresponding Dutch patent application could be published, the appellants requested two findings of non-unity of invention and leave to file two divisional applications. Such findings and leave were given in a Decision dated 27 December 1984 but this Decision does not refer to any of the criteria for giving consent to late filing set out in Official Announcement LX. It refers only to a letter from the appellants in which technical advantages of two "objects of invention" were set out.

The papers produced to this Board from the file of the Dutch case do not, therefore, show the grounds upon which consent was given to late filing of the divisional applications in question. It follows that, whatever the reasons may have been, this Board cannot consider that the question of consent to late filing was dealt with in such a way that it provides a precedent to be followed in the European procedure. Consequently, even if the Examining Division had known about the history of the corresponding Dutch application, that could not have been of assistance to the appellants.

7. It is clearly too late for division to be allowed in the present case and, therefore, the appellants' main request must be refused.

8. The appellants' auxiliary request for re-opening of the examination procedure on the basis of the text submitted on 25 April 1984 was refused by the Examining Division in the exercise of its discretion in accordance with Rule 86(3) EPC, second sentence. The reason was that the appellants had already agreed on a version of the text on the basis of which a patent could be granted (cf. Guidelines for Examination C VI, 4.7-4.8). For reasons already discussed in paragraph 6.1 above, the appellants cannot rely on failures of communication within their organisation to justify reopening of the examining procedure on the basis of a text submitted after the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC had been sent out.

compter du dépôt de la requête en délivrance. En outre, il conviendra de montrer que la brevetabilité de l'objet de la demande divisionnaire proposée ne peut être appréciée normalement au stade de la procédure où se trouve la demande initiale.

Après que l'Office néerlandais des brevets eut notifié à la requérante que la demande néerlandaise correspondante pouvait être publiée, la requérante a sollicité deux déclarations, constatant l'absence d'unité de l'invention, et l'autorisation de déposer deux demandes divisionnaires. Elle a obtenu satisfaction à la suite de la décision rendue le 27 décembre 1984, laquelle ne fait toutefois référence à aucun des critères posés dans le communiqué officiel LX pour l'autorisation d'un dépôt tardif, puisqu'elle se bornait à mentionner une lettre de la requérante exposant les avantages techniques de deux "objets de l'invention".

Les pièces du dossier de la demande néerlandaise qui ont été soumises à la Chambre ne permettent pas par conséquent de connaître les motifs pour lesquels le dépôt tardif des demandes divisionnaires en cause a été autorisé. Par conséquent, la Chambre estime que quels qu'aient été ces motifs, la réponse apportée à la question de l'autorisation du dépôt tardif n'est pas de nature à créer un précédent qui vaudrait également dans la procédure européenne. Donc, même si la Division d'examen avait su comment s'était déroulée la procédure dans le cas de la demande néerlandaise correspondante, cela n'aurait été d'aucun bénéfice pour la requérante.

7. Il est clair qu'il est trop tard pour autoriser une division dans la présente espèce; la requête principale de la requérante doit donc être rejetée.

8. La requête subsidiaire présentée par la requérante en vue d'obtenir la réouverture de la procédure d'examen sur la base du texte soumis le 25 avril 1984 a été rejetée par la Division d'examen, statuant dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) de la CBE, deuxième phrase, au motif que la requérante avait déjà marqué son accord sur le texte dans lequel le brevet pouvait être délivré (cf. Directives relatives à l'examen, C-VI, 4.7 et 4.8). Pour les raisons déjà exposées ci-dessus au point 6.1, la requérante ne peut invoquer un manque de communication entre les services de son entreprise pour justifier la demande de réouverture de la procédure d'examen sur la base d'un texte soumis après l'envoi de la notification prévue par la règle 51(4) et (5) CBE.

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Die Kammer kann auch keinen anderen Sachverhalt feststellen, der eine Wiedereröffnung des Prüfungsverfahrens entsprechend dem Hilfsantrag rechtfertigen würde. Der Antrag muß daher abgelehnt werden.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 24. Oktober 1984 wird zurückgewiesen.

The Board is unable to find any other basis on which it would be proper to allow re-opening of the examination procedure in accordance with the auxiliary request. It must, therefore, be refused.

#### ORDER

For these reasons,

It is decided that:

The appeal against the Decision of the Examining Division dated 24 October 1984 is dismissed.

La Chambre ne voit aucun autre élément pouvant justifier la réouverture de la procédure d'examen comme l'avait demandé la requérante dans sa requête subsidiaire. En conséquence, cette requête doit être rejetée.

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Division d'examen en date du 24 octobre 1984 est rejeté.



## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Oktober 1986 über die Einreichung von Anmeldungen in COURIER-Schrift für das DATIMTEX-System

1. Im Rahmen des DATIMTEX-Systems werden ab 1. Oktober 1986 die Einreichungsmöglichkeiten von Anmeldungen erweitert. Neben den bisher schon bestehenden Möglichkeiten der Einreichung von Anmeldeunterlagen zusammen mit Diskette und in der Schriftart OCR-B können dann auch Anmeldeunterlagen eingereicht werden, die mit der Schriftart COURIER erstellt wurden.

Bei dem Vertragspartner des Amtes durchgeführte Tests haben ergeben, daß diese Schriftart mit guten Ergebnissen maschinell gelesen werden kann.

Das als Beilage zum Amtsblatt 5/1986 veröffentlichte Merkblatt für die Erstellung OCR-lesbarer Anmeldeunterlagen gilt somit auch für die Schriftart COURIER.

Insbesondere sollte darauf geachtet werden, daß

- die gesamte Anmeldung durchgehend mit dieser Schriftart geschrieben,
- die Schrift gleichmäßig schwarz und konturenscharf wiedergegeben und
- das Original (oder eine sehr gute Kopie davon) mit eingereicht wird.

2. Sofern das vorhandene Schreib- oder Textsystem seitens des Herstellers mit einem kompatiblen OCR-B-Typenrad ausgerüstet werden kann, sollte jedoch vorzugsweise von der Schriftart OCR-B Gebrauch gemacht werden. Diese Schriftart ist infolge ihrer internationalen Normung für die maschinelle Verarbeitung besser geeignet als andere Schriftarten.

---

Dieses Amtsblatt enthält eine Beilage über das DATIMTEX-System.

---

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the European Patent Office dated 1 October 1986 concerning the use of COURIER typestyle for filing applications under the DATIMTEX system

1. A further option will be available to those filing applications using the DATIMTEX system from 1 October 1986. From that date applications prepared using COURIER typestyle will be accepted as well as those accompanied by a diskette or typed in OCR-B.

Tests carried out by the Office's contractors have shown that COURIER can be successfully machine-read.

The **Instruction sheet for the preparation of OCR-readable patent applications** published as a supplement to Official Journal 5/1986 thus also applies to the COURIER typestyle.

It is important to ensure

- that this typestyle is used throughout the application
- that characters are uniformly black and contours well defined
- that one of the copies filed is the original or a copy of comparable quality.

2. If, however, an applicant's existing typewriter or word processor can be equipped with a compatible OCR-B type element, this should be used in preference since OCR-B characters conform to an international standard and are therefore more suitable for processing by machine.

---

The present issue of the Official Journal contains an insert relating to the DATIMTEX system.

---

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1 octobre 1986, concernant le dépôt de demandes sous forme dactylographiée en écriture COURIER dans le cadre du système DATIMTEX

1. A compter du 1er octobre 1986, de nouvelles possibilités seront offertes pour le dépôt de demandes dans le cadre du système DATIMTEX. Les demandeurs pourront non seulement déposer, comme à l'heure actuelle, les pièces de la demande accompagnées d'une disquette ou en caractères ROC-B, mais aussi les pièces établies en écriture COURIER.

Les essais auprès de l'entreprise cocontractante de l'Office ont montré que cette écriture se prête bien à la lecture automatique.

La **Notice relative à l'établissement des pièces de la demande lisibles en caractère ROC** publiée sous forme de supplément au Journal officiel n° 5/1986 s'applique donc également à l'écriture COURIER.

Il convient notamment de veiller à ce que :

- la demande soit dactylographiée dans son intégralité dans cette écriture,
- les caractères soient uniformément noirs et nets,
- l'original (ou une copie de très bonne qualité de celui-ci) soit également déposé.

2. Dans la mesure où le système d'impression ou de traitement de texte utilisé peut être équipé par le fabricant d'une marguerite ROC-B compatible, il conviendrait toutefois d'accorder la préférence aux caractères ROC-B, puisque, vu leur normalisation internationale, ils se prêtent mieux que d'autres au traitement automatique.

---

Le présent numéro du Journal officiel contient un encart traitant du système DATIMTEX.

---

**Mitteilung des Präsidenten  
des Europäischen  
Patentamts vom  
10. September 1986 über die  
Verlängerung von Fristen  
nach Regel 85 EPÜ**

1. In **Belgien** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPU allgemein unterbrochen.

Die Unterbrechung und die dadurch bedingte Störung der Postzustellung dauerten vom **2. Mal bis 11. Juli 1986**.

2. Für Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Belgien haben oder einen Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, sind daher die Fristen, die in dem Zeitraum zwischen dem 2. Mai und dem 11. Juli 1986 abgelaufen wären, in Anwendung der Regel 85 Absätze 1 bis 3 EPÜ bis Montag, den **14. Juli 1986** verlängert worden.

**Notice of the President of the  
EPO dated 10 September  
1986 concerning the  
extension of time limits  
according to Rule 85 EPC**

1. There has been a general interruption in the delivery of mail in **Belgium** within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC.

The interruption and subsequent dislocation lasted from **2 May to 11 July 1986**.

2. In the case of parties having their domicile or principal place of business in Belgium or who have appointed representatives having their place of business in Belgium, time limits expiring in the period from 2 May to 11 July 1986 have been extended to Monday **14 July 1986** pursuant to Rule 85, paragraphs 1 to 3, EPC.

**Communiqué du Président  
de l'OEB du 10 septembre  
1986 relatif à la prorogation  
des délais conformément à la  
règle 85 de la CBE**

1. Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite en **Belgique**.

L'interruption et la perturbation résultant de cette interruption ont duré du **2 mai au 11 juillet 1986**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège en Belgique ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 2 mai au 11 juillet 1986 ont, en application de la règle 85, paragraphes 1 à 3 de la CBE, été prorogés jusqu'au **lundi 14 juillet 1986**.

**Eröffnung eines Bank- und  
Postscheckkontos für die  
Europäische  
Patentorganisation in  
Spanien**

1. Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß in Spanien folgende Konten für die Europäische Patentorganisation eröffnet worden sind:

Bankkonto:  
Nr. 30-34800-G "pesetas convertibles"  
Banco Exterior de Espana  
Carrera de San Jeronimo 36  
E-28014 Madrid

Postscheckkonto:  
Nr. 9.771.089 "pesetas convertibles"  
Caja Postal de Ahorros  
Paseo Calvo Sotelo 7  
E-28023 Madrid

2. Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise können ab sofort in spanischen Peseten über diese Konten an das Europäische Patentamt entrichtet werden.

Auf die Bestimmungen der Artikel 5 bis 8 der Gebührenordnung der EPO wird hingewiesen.

**Opening of a bank and giro  
account in Spain for the  
European Patent  
Organisation**

1. The following accounts have been opened for the European Patent Organisation in Spain.

Bank account:  
No 30-34800-G "pesetas convertibles"  
Banco Exterior de Espana  
Carrera de San Jeronimo 36  
E-28014 Madrid

Giro account:  
No 9.771.089 "pesetas convertibles"  
Caja Postal de Ahorros  
Paseo Calvo Sotelo 7  
E-28023 Madrid

2. Fees, costs and prices can now be paid in Spanish pesetas to the European Patent Office through this accounts.

Attention is drawn to Articles 5 to 8 of the EPO's Rules relating to Fees.

**Ouverture en Espagne d'un  
compte bancaire ainsi que  
d'un compte de chèques  
postaux au nom de  
l'Organisation européenne  
des brevets**

1. L'Office européen des brevets fait savoir que des comptes ont été ouverts en Espagne au nom de l'Organisation européenne des brevets.

Compte bancaire:  
n° 30-34800-G "pesetas convertibles"  
Banco Exterior de Espana  
Carrera de San Jeronimo 36  
E-28014 Madrid

Compte de chèques postaux:  
n° 9.771.089 "pesetas convertibles"  
Caja Postal de Ahorros  
Paseo Calvo Sotelo 7  
E-28023 Madrid

2. Les taxes, frais et tarifs de vente peuvent être acquittés en pesetas (Espagne) auprès de l'Office européen des brevets en utilisant ces comptes.

Nous renvoyons à ce propos aux dispositions des articles 5 à 8 du règlement de l'OEB relatif aux taxes.

## Veröffentlichungstermine für europäische Patente und Patentanmeldungen sowie das Europäische Patentblatt im Dezember 1986

Die amtlichen Patentveröffentlichungen erscheinen normalerweise mittwochs. Da das Amt am Mittwoch, den 24. Dezember 1986 (Heiliger Abend) und am Mittwoch, den 31. Dezember 1986 (Silvester) nicht geöffnet ist (s. ABI. EPA 1985, 351), wird an diesen Tagen nichts veröffentlicht. Die Veröffentlichungen der 52. und der 53. Woche werden zusammengefaßt und am Dienstag, den 30. Dezember 1986 herausgegeben. Die an diesem Tag erscheinende Ausgabe des Europäischen Patentblatts hat die Nummer 1986/52. Die Patentanmeldungen und erteilten Patente werden auf den 30. Dezember 1986 datiert.

## Publication dates for European patents and patent applications and the European Patent Bulletin in December 1986.

The official patent publications normally appear on Wednesdays. As the office will be closed on Wednesday, 24 December 1986, Christmas Eve, and Wednesday, 31 December 1986, New Year's Eve, (see Official Journal 11/1985, p. 351), no publications will be published on these dates. The publications for weeks 52 and 53 will therefore be combined and will be published on Tuesday, 30 December 1986. The issue of the European Patent Bulletin appearing on that day will be 1986/52. The patent applications and granted patents will be dated 30 December 1986.

## Dates de publication des demandes de brevet et des brevets européens ainsi que du Bulletin européen des brevets en décembre 1986

Les publications officielles de brevets paraissent normalement le mercredi. L'Office demeurant fermé les mercredis 24 décembre 1986, veille de Noël, et 31 décembre 1986, jour de la Saint-Sylvestre (voir Journal officiel 11/1986, p. 351), aucune publication ne paraîtra à ces dates. Les publications normalement prévues pour les 52<sup>e</sup> et 53<sup>e</sup> semaines seront par conséquent regroupées et paraîtront le mardi 30 décembre 1986. Le Bulletin européen des brevets qui paraîtra à cette date portera le numéro 1986/52. Les demandes de brevet et les brevets délivrés porteront aussi la date du 30 décembre 1986.

---

## Korrigendum

1. Nach einer kurz vor der Veröffentlichung vorgenommenen Umstellung der Beiträge im ABI. EPA 9/1986 sind die Seitenangaben im Inhaltsverzeichnis nicht entsprechend angepaßt worden.

2. Die Seiten im Amtsblatt sind zwar richtig von 295 bis 336 nummeriert, die Titelseite enthält jedoch falsche Seitenangaben. Wir bitten, dies Versehen zu entschuldigen, und werden dafür sorgen, daß im jährlichen Inhaltsverzeichnis die richtigen Seitenangaben erscheinen.

---

## Corrigendum

1. Due to a rearrangement of texts in Official Journal 9/1986 shortly before publication, pagination errors have occurred in the list of contents.

2. Whilst the contents of the Journal are correctly paginated 295 - 336, the cover page contains errors. We apologise for this and will ensure that the correct information appears in the annual index.

---

## Corrigendum

1. En raison des modifications apportées peu avant la publication à la disposition des textes destinés au Journal officiel n°9/1986, des erreurs de pagination sont apparues dans le sommaire.

2. Alors qu'à l'intérieur du Journal la pagination est établie correctement de la page 295 à 336, la page de couverture comporte des erreurs. Nous prions les lecteurs de bien vouloir nous en excuser et veillerons à ce que les informations publiées à ce sujet dans la table des matières annuelle soient correctes.

**VERTRETUNG****Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission.

Siehe ABI. 4/1985, S. 112, Rdn 1; 7/1985, S. 217 ff.; 9/1985, S. 291; 11/1985, S. 354; 5/1986, S. 144; 6/1986, S. 161.

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse.

Die Prüfungskommission hat Herrn L. Brauneiss (AT) mit Wirkung vom 1. Mai 1986 auf die Dauer von zwei Jahren zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt.

Die Amtszeit des Herrn R. C. Petersen (GB) als Vorsitzender des Prüfungsausschusses II endete am 31. Mai 1986. Die Prüfungskommission hat Herrn R. C. Petersen mit Wirkung vom 1. Juni 1986 auf die Dauer von zwei Jahren in seinem Amt bestätigt.

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren J. A. Strebel (DE) mit Wirkung vom 1. Juli 1986 und A. Clelland (GB) mit Wirkung vom 1. November 1986 für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden.

**REPRESENTATION****Examination Board for the European Qualifying Examination**

1. Examination Board notices published to date.

See OJ 4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 et seq.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161.

2. Members of the Examination Committees.

The Examination Board has appointed Mr. L. Brauneiss (AT) with effect from 1 May 1986 as member of an examination committee for a term of two years.

The term of office of Mr. R. C. Petersen (GB) as Chairman of Examination Committee II ended on 31 May 1986. The Examination Board has reappointed Mr. R. C. Petersen for a term of two years with effect from 1 June 1986.

Upon expiry of their terms of office, Mr. J. A. Strebel (DE) has been reappointed for a term of two years with effect from 1 July 1986, and Mr. A. Clelland (GB) with effect from 1 November 1986.

**REPRESENTATION****Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent.

Voir JO n°4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 s.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161.

2. Membres des commissions d'examen.

Le jury d'examen a nommé M. L. Brauneiss (AT) à compter du 1<sup>er</sup> mai 1986 membre d'une commission d'examen pour une période de deux ans.

Le mandat de M. R. C. Petersen (GB) en tant que président de la Commission d'examen II a pris fin le 31 mai 1986. Le jury d'examen a confirmé M. R. C. Petersen dans ses fonctions pour un nouveau mandat de deux ans à compter du 1<sup>er</sup> juin 1986.

M. J. A. Strebel (DE) a vu son mandat de membre d'une commission d'examen prolongé de deux ans à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1986 et M. A. Clelland (GB) de deux ans également à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1986.

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter**

**List  
of professional  
representatives before  
the European Patent Office**

**Liste  
des mandataires agréés  
près l'Office  
européen des brevets**

**Bundesrepublik Deutschland  
Federal Republic of Germany / République Fédérale d'Allemagne**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kloche, Peter (DE)  
Filterwerk Mann & Hummel GmbH  
Hindenburgstrasse 37-45  
D-7140 Ludwigsburg

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Behn, Klaus (DE)  
Lindenberg 34  
D-8134 Pöcking

Betten, Jürgen (DE)  
Betten & Gleiss  
Patentanwälte  
Reichenbachstrasse 19  
D-8000 München 5

Luderschmidt, Wolfgang (DE)  
Görtz, Dr. Fuchs, Dr. Luderschmidt  
Patentanwälte  
Sonnenberger Strasse 100  
Postfach 26 26  
D-6200 Wiesbaden

Münzhuber, Robert (DE)  
Rumfordstrasse 10  
D-8000 München 5

Sommer, Fritz (AT)  
Fohrhaeldele 11  
D-7950 Biberach 1

von Bülow, Tam (DE)  
Widenmayerstrasse 5  
D-8000 München 22

Zahn, Roland (DE)  
Wendtstrasse 1  
D-7500 Karlsruhe 21

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Krug, Joachim (DE) — R. 102(2)a)  
Alexander-von-Humboldt-Strasse  
D-4650 Gelsenkirchen-Hassel

Holzhäuser, Peter Karl (DE) — R. 102(2)a)  
Herrnstrasse 37  
D-6050 Offenbach am Main

Lichtenauer, Gerd (DE) — R. 102(1)  
Kriegerstrasse 58  
D-8034 Germering

## Spanien / Spain / Espagne

## Eintragungen / Entries / Inscriptions

- Botella Pradillo, Juan (ES)  
Velázquez, 78  
E—28001 Madrid
- Buceta Facorro, Luis (ES)  
AB Grupo Asesor Industrial SL  
Vuelta del Castillo, 9 bis  
E—31007 Pamplona
- Cañadell-Isern Roberto (ES)  
Av. Diagonal, 477-9°  
E—08036 Barcelona
- Curell Aguilà, Clara (ES)  
c/o Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I. S.L.  
Paseo de Gracia, 65 bis  
E—08008 Barcelona
- Curell Aguilà, Nuria (ES)  
c/o Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I. S.L.  
Paseo de Gracia, 65 bis  
E—08008 Barcelona
- Curell Suñol, Jorge (ES)  
c/o Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I. S.L.  
Paseo de Gracia, 65 bis  
E—08008 Barcelona
- Curell Suñol, Marcelino (ES)  
c/o Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I. S.L.  
Paseo de Gracia, 65 bis  
E—08008 Barcelona
- De Arpe Fernandez, Luis (ES)  
Guzmán el Bueno, 133  
E—28003 Madrid
- De Arpe Fernandez, Manuel (ES)  
Guzmán el Bueno, 133  
E—28003 Madrid
- De la Fuente Fernandez, Dionisio (ES)  
Santa Engracia, 4-5° drcha.  
E—28010 Madrid
- Del Corral Perales, Beatriz (ES)  
Santa Engracia, 18-1° izq.  
E—28010 Madrid
- Del Corral Perales, Laura (ES)  
Santa Engracia, 18-1° izq.  
E—28010 Madrid
- Del Valle Sanchez, Juan (ES)  
Calle Iparraguirre, 42  
E—48011 Bilbao
- Doñaque Front, Antonio (ES)  
Calle San Bernabé, 18  
E—28005 Madrid
- Duran Moya, Carlos (ES)  
Paseo de Gracia, 101  
E—08008 Barcelona
- Duran Moya, Luis-Alfonso (ES)  
Paseo de Gracia, 101  
E—08008 Barcelona
- Duran Olivella, Alfonso (ES)  
Paseo de Gracia, 101  
E—08008 Barcelona
- Fina-Sanglas, Teresa (ES)  
Pça. d'Urquinaona, 1  
E—08010 Barcelona
- Garcia Bravo, Antonio (ES)  
P° de la Castellana, 166  
E—28046 Madrid
- Garcia Cabrerizo, Francisco (ES)  
Vitruvio, 23  
E—28006 Madrid
- Garde Pinar, Francisco de Paula (ES)  
Plaza de España, 18  
Torre de Madrid local 14  
E—28008 Madrid
- Gomez-Acebo y Duque de Estrada, Ignacio (ES)  
P° de la Castellana, 164  
E—28046 Madrid
- Gomez-Acebo y Pombo, José Miguel (ES)  
P° de la Castellana, 164  
E—28046 Madrid
- Gonzalez Conchoso, Oscar (ES)  
c/o Sres. Elzaburu  
Miguel Angel, 21  
E—28010 Madrid
- Gonzalez Sanchez, Francisco Javier (ES)  
Calle Arzobispo Morcillo, 16  
E—28029 Madrid
- Gonzalez Sanchez, German (ES)  
Calle Arzobispo Morcillo, 16  
E—28029 Madrid
- Hernandez Ruiz, Francisco (ES)  
Avda. de Ramon y Cajal, 111  
E—28043 Madrid
- Isern-Cuyas, Jaime (ES)  
Av. Diagonal, 477-9°  
E—08036 Barcelona
- Isern-Cuyas, Maria Luisa (ES)  
Av. Diagonal, 477-9°  
E—08036 Barcelona
- Isern-Jara, Jaime (ES)  
Av. Diagonal, 477-9°  
E—08036 Barcelona
- Isern-Jara, Nuria (ES)  
Av. Diagonal, 477-9°  
E—08036 Barcelona
- Lopez Medrano, Santiago (ES)  
Gran Vía, 40-5°-4  
E—28013 Madrid
- Manresa Val, Manuel (ES)  
Calle Gerona, 34  
E—08010 Barcelona
- Maroto Benito, Felipe (ES)  
Esparteros 11-5°  
E—28012 Madrid
- Molero Moraleda, Felipe (ES)  
Gran Vía, 62  
E—28013 Madrid
- Moran Ortega, Carlos (ES)  
c/o Sres. Elzaburu  
Miguel Angel, 21  
E—28010 Madrid
- Morgades y Manonelles, Juan Antonio (ES)  
Calle Valencia, 300-entresuelo 1ª  
E—08009 Barcelona
- Morillas Gomez, Vicente (ES)  
Calle Mayor, 58  
E—28013 Madrid
- Morillas Otero, Julio (ES)  
Valle, 14  
E—28670 Villaviciosa de Odon (Madrid)
- Naranjo Marcos, Maria Antonia (ES)  
Paseo de La Habana, 200  
E—28036 Madrid
- Ortiz Dueñas, José (ES)  
La Epoca, 23  
E—28025 Madrid

Perez-Ullivarri y Brasac, Rafael (ES)  
Calle José Lázaro Galdiano, 1-1°  
E—28036 Madrid

Plaza Fernandez-Villa, Luis (ES)  
Calle Ferraz, 39  
E—28008 Madrid

Plaza y Saenz de Cenzano, Francisco Javier (ES)  
Gran Vía, 22 dupl  
E—28013 Madrid

Pons Torres, José (ES)  
P° de la Castellana, 164-1° drcha.  
E—28046 Madrid

Rodriguez de Rivas y Villegas, Paloma (ES)  
San Bernardo, 73  
E—28015 Madrid

Roeb Ungeheuer, Carlos (ES)  
P° de la Castellana, 129  
E—28046 Madrid

Ruiz Tome, Francisco Fernando (ES)  
c/o Sres. Elzaburu  
Miguel Angel, 21  
E—28010 Madrid

Suarez Diaz, Jesus (ES)  
Calle Cardenal Siliceo, 20  
E—28002 Madrid

Trigo Perez, José Ramon (ES)  
Gran Vía, 40-5°-4  
E—28013 Madrid

Ungria Goiburu, Bernardo (ES)  
Ramón y Cajal, 78  
E—28043 Madrid

Ungria Lopez, Javier (ES)  
Ramón y Cajal, 78  
E—28043 Madrid

Urizar Anasagasti, Jesus Maria (ES)  
Calle del Dr. Fleming, 43  
E—28036 Madrid

Urizar Anasagasti, José Antonio (ES)  
Calle del Dr. Fleming, 43  
E—28036 Madrid

### Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Branfield, Henry Anthony (GB)  
Acerosa  
Long Walk  
GB—Chalfont St. Giles, Bucks HP8 4AN

Jackson, John Timothy (GB)  
Renishaw plc  
Gloucester Street  
GB—Wotton-Under-Edge, Glos. GL12 7DN

Jackson, Peter (GB)  
32 St. Olave's Close  
GB—Staines TW18 2LH

Loughrey, Richard Vivian Patrick (GB)  
Redhill  
Rushden  
GB—Buntingford, Herts. SG9 OTG

Lunt, George Francis Mark (GB)  
Wolff & Lunt  
58 Kings Road  
GB—Reading, Berkshire RG1 3AA

Wolff, Francis Paul (GB)  
Wolff & Lunt  
58 Kings Road  
GB—Reading, Berkshire RG1 3AA

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Beeston, Alan Wilmot (GB) — R. 102(2)a)  
Hazelhurst  
Mungrisdale  
Penrith  
GB—Cumbria CA11 OTA

Caterer, James Albert Leslie Blower (GB) — R. 102(1)  
The Wellcome Foundation Limited  
P.O. Box 129  
The Wellcome Building  
183 Euston Road  
GB—London NW1 2BP

### Italien / Italy / Italie

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Monti, Umberto (IT)  
c/o Ing. Hans Benno Mayer  
Via dell'Orso 7/a  
I—20121 Milano

### Luxemburg / Luxembourg

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Kronz, Hermann (DE)  
34, rue Gromscheid  
L- 1670 Senningerberg

### Schweden / Sweden / Suède

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Melander, Bengt (SE) — R. 102(2)a)  
Kabi Vitrum Group Patent Department  
S—112 87 Stockholm

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Budapester Vertrag American Type Culture Collection (ATCC)

#### Änderung des Gebührenverzeichnisses

Infolge einer Mitteilung nach Regel 12.2 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag<sup>1)</sup> ist das Gebührenverzeichnis der ATCC mit Wirkung vom 30. September 1986 geändert worden. Damit ändern sich die in ABI. EPA 8/1985, S. 257 veröffentlichten Gebühren für die Abgabe einer Probe nach Regel 11.2 und 11.3 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag wie folgt:

#### ATCC-KULTUREN (je Probe)

Algen, Bakterien, Bakteriophagen, Hefen, Pflanzenzellkulturen, Pilze, Plasmide, Protozoen, Samen (25 je Probe), pflanzliche und tierische Viren, (mit Ausnahme von Preceptrolkulturen)

Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika	US \$ 40,00
Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Ländern	US \$ 40,00 <sup>2)</sup>
Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern	US \$ 64,00

#### ATCC-PRECEPTROLKULTUREN

Alle Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern	US \$ 12,00
--	-------------

#### ATCC-ONKOGENE

Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika	US \$ 45,00
Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Ländern	US \$ 45,00 <sup>3)</sup>
Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern	US \$ 72,00

## INTERNATIONAL TREATIES

### Budapest Treaty American Type Culture Collection (ATCC)

#### Change in the Fee Schedule

Following a notification under Rule 12.2 of the Regulations under the Budapest Treaty<sup>1)</sup> the fee schedule of the ATCC has changed with effect from 30 September 1986. Accordingly, the fee schedule as published in OJ EPO 8/1985, p. 257 is changed as follows in respect of the fees for the furnishing of a sample under Rules 11.2 and 11.3 of the Regulations under the Budapest Treaty:

#### ATCC CULTURES (per sample)

Algae, animal and plant viruses, bacteria, bacteriophages, fungi, plant tissue cultures, plasmids, protozoa, seeds (25 per sample) and yeasts, (except Preceptrol cultures)

U.S. non-profit institutions	US \$ 40.00
Foreign non-profit institutions	US \$ 40.00 <sup>2)</sup>
Other U.S. and foreign institutions	US \$ 64.00

#### ATCC PRECEPTROL CULTURES

All U.S. and foreign institutions	US \$ 12.00
-----------------------------------	-------------

#### ATCC ONCOGENES

U.S. non-profit institutions	US \$ 45.00
Foreign non-profit institutions	US \$ 45.00 <sup>3)</sup>
Other U.S. and foreign institutions	US \$ 72.00

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Traité de Budapest American Type Culture Collection (ATCC)

#### Modification du barème des taxes

Suite à une notification effectuée en vertu de la règle 12.2 du règlement d'exécution du Traité de Budapest<sup>1)</sup>, le barème des taxes de l'ATCC a été modifié avec effet au 30 septembre 1986. En conséquence, le barème des taxes publié au J.O. OEB n°8/1985, p. 257, a été modifié comme suit en ce qui concerne les taxes pour la remise d'un échantillon en vertu des règles 11.2 et 11.3 du règlement d'exécution du Traité de Budapest:

#### CULTURES ATCC (par échantillon)

Algues, bactéries, bactériophages, champignons, cultures de tissus végétaux, levures protozoaires, semences (25 par échantillon), virus animaux et virus végétaux, (excepté les cultures Preceptrol).

Institutions des Etats-Unis sans but lucratif	US \$ 40,00
Institutions étrangères sans but lucratif	US \$ 40,00 <sup>2)</sup>
Autres institutions des Etats-Unis et étrangères	US \$ 64,00

#### CULTURES ATCC PRECEPTROL

Toutes les institutions des Etats-Unis et étrangères	US \$ 12,00
--	-------------

#### ONCOGENES ATCC

Institutions des Etats-Unis sans but lucratif	US \$ 45,00
Institutions étrangères sans but lucratif	US \$ 45,00 <sup>3)</sup>
Autres institutions des Etats-Unis et étrangères	US \$ 72,00

<sup>1)</sup> Siehe Industrial Property bzw. La Propriété Industrielle, Juli/August 1986, S. 295.

<sup>2)</sup> Pro Kultur wird eine Zuschlagsgebühr in Höhe von US \$ 24,00 für den Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand erhoben.

<sup>3)</sup> Pro Kultur wird eine Zuschlagsgebühr in Höhe von US \$ 27,00 für den Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand erhoben.

<sup>1)</sup> See Industrial Property July/August 1986, p. 295.

<sup>2)</sup> There is an additional US \$ 24.00 per culture handling and processing charge.

<sup>3)</sup> There is an additional US \$ 27.00 per culture handling and processing charge.

<sup>1)</sup> Cf. La propriété industrielle, juillet/août 1986, p. 323.

<sup>2)</sup> Avec un supplément de US \$ 24 par culture pour frais d'administration et de traitement.

<sup>3)</sup> Avec un supplément de US \$ 27 par culture pour frais d'administration et de traitement.

## ATCC-ZELLINIEN

CCL 1, CCL 10, CCL 23, CCL 34, CCL 61, CCL 75, CCL 81, CCL 92, CCL 163, CCL 171, CCL 240, CRL 1580, CRL 1593, alle TIB-Zellen, alle HTB-Zellen, HB 1 bis HB 7999.

Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika US \$ 40,00  
 Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Ländern US \$ 40,00  
 Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern US \$ 64,00

## ALLE ÜBRIGEN ZELLINIEN

Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika US \$ 45,00  
 Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Ländern US \$ 45,00<sup>3)</sup>  
 Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern US \$ 72,00

Für in Flaschen angeforderte Zelllinien, in Teströhrchen angeforderte Protozoen und sonstige eigens in Teströhrchen angeforderte Hinterlegungen ist eine Zuschlagsgebühr von US \$ 35,00 zu entrichten.

Der Mindestbestellwert beträgt US \$ 45,00. Für Bestellungen mit geringerem Wert wird der Mindestbetrag in Rechnung gestellt.

## ATCC CELL LINES

CCL 1, CCL 10, CCL 23, CCL 34, CCL 61, CCL 75, CCL 81, CCL 92, CCL 163, CCL 171, CCL 240, CRL 1580, CRL 1593, all TIB cells, all HTB cells, HB 1 to HB 7999.

U.S. non-profit institutions US \$ 40.00  
 Foreign non-profit institutions US \$ 40.00  
 Other U.S. and foreign institutions US \$ 64.00

## ALL OTHER CELL LINES

U.S. non-profit institutions US \$ 45.00  
 Foreign non-profit institutions US \$ 45.00<sup>3)</sup>  
 Other U.S. and foreign institutions US \$ 72.00

Cell lines ordered in flasks, protozoa ordered in test tubes, and other deposits specially ordered in test tubes carry an additional fee of US \$ 35.00.

The minimum invoice is US \$ 45.00. Orders received for lesser amounts will be invoiced at the minimum.

## LIGNEES DE CELLULES ATCC

CCL 1, CCL 10, CCL 23, CCL 34, CCL 61, CCL 75, CCL 81, CCL 92, CCL 163, CCL 171, CCL 240, CRL 1580, CRL 1593, toutes les cellules TIB, toutes les cellules HTB, HB1 à HB 7999.

Institutions des Etats-Unis sans but lucratif US \$ 40,00  
 Institutions étrangères sans but lucratif US \$ 40,00  
 Autres institutions des Etats-Unis et étrangères US \$ 64,00

## TOUTES LES AUTRES LIGNEES DE CELLULES

Institutions des Etats-Unis sans but lucratif US \$ 45,00  
 Institutions étrangères sans but lucratif US \$ 45,00<sup>3)</sup>  
 Autres institutions des Etats-Unis et étrangères US \$ 72,00

Les lignées de cellules commandées en ampoule, les protozoaires commandés en tube à essai, et les autres dépôts spécialement commandés en tube à essai donnent lieu à la perception d'une surtaxe de US \$ 35,00.

Le montant minimum d'une facture est de US \$ 45,00 et les commandes portant sur un montant inférieur seront facturées au prix minimum.