

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1 vom  
1. März 1985  
T 18/81\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: P. Lançon  
M. Prélot

**Patentanmelderin: Solvay & Cie**

**Stichwort: Olefinpolymere/SOLVAY**

EPÜ Artikel 52 (1), 56, 113 (1), 123 (2);  
Regel 67

"Erfinderische Tätigkeit" — "Verstoß  
gegen den Grundsatz des rechtlichen  
Gehörs" — "wesentlicher  
Verfahrensmangel" — "Rückzahlung  
der Beschwerdegebühr"

*Leitsatz*

*Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn sich die Zurückweisungsentscheidung im wesentlichen auf Druckschriften stützt, die vom Anmelder zu seinen Gunsten angezogen, in der Entscheidung aber gegen ihn verwendet werden, ohne daß er vorher Gelegenheit zur Äußerung hierzu gehabt hätte.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 1. Juni 1978 eingereichte und am 20. Dezember 1978 unter der Nummer 0 000084 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 200 028.5, für die die Priorität einer früheren Anmeldung in Frankreich vom 7. Juni 1977 in Anspruch genommen wird, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Februar 1981 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 5. März 1980 eingegangenen Patentansprüche zugrunde.

Der Patentanspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Verwendung von alpha-Polyolefinzusammensetzungen, bestehend aus

- a) mindestens einem Phenolantioxidans,
- b) mindestens einem organischen Phosphit,
- c) mindestens einem Carbonat eines Erdalkalimetalls,

zum Extrudieren mit anschließender Abkühlung des Extrudats in Wasser."

II. Die Zurückweisung wurde mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet. Da Zusammensetzungen, die den im Patentanspruch 1 genannten vergleichbar seien, in den zum Stand der Technik gehörenden Druckschriften US-A-2 985 617 und US-A-2 991 264 beschrieben oder nahegelegt worden seien, könne die Verwendung derartiger Zusammensetzungen in einem Extrusionsverfahren mit anschließender Abschreckung des Extrudats mit Wasser keine

\* Übersetzung.

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
1 March 1985  
T 18/81\***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: P. Lançon  
M. Prélot

**Applicant: Solvay & Cie**

**Headword: "Olefin polymers/SOLVAY"**

EPC Articles 52 (1), 56, 113 (1), 123 (2);  
Rule 67

"Inventive step" — "Violation of a party's right to be heard in accordance with due process of law (basis of decisions)" — "Substantial procedural violation" — "Reimbursement of appeal fees"

*Headnote*

*Due process of law required by Article 113 EPC has not been applied when a decision to refuse an application is based essentially on documents which, though supplied by the applicant in support of his case, are used against him to produce an effect on which he has not had an opportunity to make observations.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 78 200 028.5 filed on 1 June 1978 and published on 20 December 1978 (publication No. 0 000 084) claiming priority of the earlier application in France of 7 June 1977 was refused by a decision of the Examining Division of the European Patent Office of 10 February 1981. The decision was based on the claims received on 5 March 1980.

Claim 1 read as follows:

"1. Use, for an extrusion process followed by water cooling of the extrusion, of compositions based on alpha-olefin polymers comprising:

- (a) at least one phenolic anti-oxidant,
- (b) at least one organic phosphite,
- (c) at least one alkaline-earth metal carbonate."

II. The reason given for refusal was lack of inventive step. Since compositions comparable to those characterising the subject-matter of Claim 1 had been described and/or suggested in the prior art represented by US-A-2 985 617 and 2 991 264, the use of such compositions in an extrusion process followed by water hardening of the extrusion could not constitute a patentable invention since the hardening operation itself was well known and frequently employed

\* Translation.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1 du  
1. mars 1985  
T 18/81\***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: P. Lançon  
M. Prélot

**Demandeur: Solvay & Cie**

**Référence: "Polymères d'oléfines/SOLVAY"**

CBE Articles 52 (1), 56, 113 (1), 123 (2) et  
Règle 67 de la CBE

"Activité inventive" —  
"Méconnaissance du principe du  
contradictoire (Fondement des  
décisions)" — "Vice substantiel de  
procédure" — "Remboursement de la  
taxe de recours"

*Sommaire*

*Le principe du contradictoire affirmé par l'article 113 CBE a été méconnu lorsque la décision de rejet repose essentiellement sur des documents produits, il est vrai, par le demandeur, à son avantage, mais utilisés à son encontre, pour un effet sur lequel il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 78 200 028.5, déposée le 1<sup>er</sup> juin 1978 et publiée le 20 décembre 1978 sous le numéro 0 000 084, pour laquelle est revendiquée une priorité du 7 juin 1977, fondée sur un dépôt antérieur en France, a été rejetée par décision du 10 février 1981 de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a pour base les revendications reçues le 5 mars 1980.

La rédaction de la revendication 1 était la suivante:

"1. Utilisation, pour l'extrusion suivie d'un refroidissement à l'eau de l'extrudat, de compositions à base de polymères d'alpha-oléfines comprenant:

- a) au moins un anti-oxydant phénolique,
- b) au moins un phosphite organique,

c) au moins un carbonate d'un métal alcalino-terreux.

II. Le rejet a été motivé par l'absence d'activité inventive. Des compositions comparables à celles qui caractérisent l'objet de la revendication 1 ayant été décrites et/ou suggérées dans l'art antérieur constitué par les documents US-A-2 985 617 et 2 991 264, l'emploi de telles compositions dans un procédé d'extrusion suivie d'une trempe à l'eau de l'extrudat ne peut constituer une invention brevetable, car l'opération de trempe elle-même est bien connue et

\* Texte officiel.

patentfähige Erfindung sein, da der Abschreckungsvorgang an sich bekannt sei und häufig in Verbindung mit einer Extrusion angewandt werde. Der erfinderische Beitrag der Beschwerdeführerin habe nur darin bestanden, daß sie bei den beschriebenen oder hinreichend nahegelegten extrudierbaren Zusammensetzungen interessante Eigenschaften entdeckt und diese der Gegenwart von Calciumcarbonat, dem bevorzugten Bestandteil, zugeschrieben habe. Sie habe die Zusammensetzungen nicht besonders anpassen müssen.

III. Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Entscheidung am 23. März 1981 Beschwerde eingelegt und diese am 27. Mai 1981 begründet. Sie beantragt die Aufhebung der Entscheidung vom 10. Februar 1981 in vollem Umfang sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

IV. In der Beschwerdebegründung weist die Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Patentschrift US-A-2 985 617 zu einem Zeitpunkt, zu dem die Ziegler-Katalysatoren eben erst bekannt geworden seien, offenkundig absichtlich so weit gefaßt worden sei, daß sie die Verwendung verschiedener Verbindungen zur Stabilisierung der hergestellten Polyolefine mit diesen Katalysatoren umfasse. Tatsächlich erscheine jeder Stabilisator für Polyvinylchlorid zur Stabilisierung dieser Polyolefine geeignet. Die Carbonate von Erdalkalimetallen würden dabei keineswegs bevorzugt. Diese Druckschrift empfehle weder besonders die Verwendung des Bestandteils a, b oder c der erfindungsgemäßen Zusammensetzung noch die Verwendung eines Extrusionsverfahrens mit anschließender Abschreckung mit Wasser. Außerdem sei in der Patentschrift US-A-2 991 264 weder der Bestandteil a noch der Bestandteil b der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen offenbart. Es würden zwar verschiedene Abschreckungstechniken offenbart, die Abschreckung mit Wasser sei jedoch nicht ausdrücklich erwähnt.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Sie ist somit zulässig.
2. Der ursprüngliche Anspruch 1 bezog sich auf ein Verfahren zur Extrusion der im nunmehr gültigen Anspruch 1 genannten Zusammensetzungen mit anschließender Abkühlung des Extrudats in Wasser. Die Umformulierung eines Anspruchs für ein Verfahren, in dem eine Zusammensetzung verwendet wird, in einen Anspruch für die Verwendung dieser Zusammensetzung in einem solchen Verfahren ist zulässig. Es handelt sich dabei um zwei Anspruchsarten derselben Kategorie, die dieselben Handlungen einschließen. Demnach entspricht der Anspruch 1 Artikel 123 (2) EPÜ. Dies gilt auch für die Ansprüche 2 bis 10, die sich durch eine ähnliche Umformulierung aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 10 ergeben.

with extrusion processes. The inventive contribution alleged by the applicant had been merely to discover interesting properties in the extrudable composition described and/or sufficiently suggested and to attribute them to the presence of calcium carbonate, the preferred constituent. He did not have to adapt the compositions specially.

III. The applicant filed an appeal against this decision on 23 March 1981 and submitted a Statement of Grounds on 27 May 1981. He requested that the decision of 10 February 1981 to refuse the application be revoked in its entirety and that the appeal fee be reimbursed.

IV. In his Statement of Grounds, the appellant pointed out that US-A-2 985 617 had been drafted with the manifest intention of disclosing as extensively as possible the use of different compounds for stabilising polyolefins produced with the aid of Ziegler catalysts at a time when these catalysts had only just been disclosed. Indeed, any stabiliser of polyvinyl chloride would seem suitable for stabilising these polyolefins. Alkaline-earth metal carbonates are in no way preferred. This document does not specially recommend employing either one of the elements (a), (b) or (c) of the composition used according to the invention or an extrusion process followed by water hardening. Moreover, US-A-2991 264 discloses neither the element (a) nor the element (b) of the compositions used according to the invention. Although various hardening techniques are disclosed, water hardening is not mentioned explicitly.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC. It is therefore admissible.
2. The original Claim 1 related to a process for extruding the compositions featured in the Claim 1 finally submitted, followed by water cooling of the extrusion. The changing of a claim relating to a process using a composition into a claim relating to the use of this composition in such a process is acceptable. These are two types of claim of the same category which involve the same operations. Claim 1 therefore complies with Article 123 (2) EPC. The same applies to Claims 2-10 obtained by making an identical change to the original Claims 2-10.

fréquentement associée à l'extrusion. L'apport inventif de la demanderesse aurait seulement été de découvrir des qualités intéressantes des compositions extrudables décrites et/ou suffisamment suggérées et d'en attribuer la cause à la présence du carbonate de calcium, le constituant préféré. Elle n'a pas dû adapter spécialement les compositions.

III. La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 23 mars 1981 et motivé celui-ci le 27 mai 1981. Elle a sollicité que la décision de rejet du 10 février 1981 soit révoquée dans sa totalité et que la taxe de recours lui soit remboursée.

IV. Dans son mémoire à l'appui du recours, la requérante a signalé que le brevet US-A-2 985 617 a été rédigé avec la volonté manifeste de divulguer aussi largement que possible l'emploi de composés différents pour stabiliser les polyoléfines fabriquées avec l'intervention de catalyseurs Ziegler à une époque où ces catalyseurs venaient tout juste d'être divulgués. En effet n'importe quel stabilisant du polychlorure de vinyle semble convenir pour stabiliser ces polyoléfines. Les carbonates de métaux alcalino-terreux ne sont aucunement préférés. Ce document ne recommande spécialement ni de mettre en oeuvre un des éléments (a) (b) et (c) de la composition utilisée selon l'invention, ni d'utiliser un procédé d'extrusion suivi d'une trempe à l'eau. De plus, le brevet US-A-2 991 264 ne divulgue ni l'élément (a) ni l'élément (b) des compositions utilisées selon l'invention. Bien que diverses techniques de trempe soient divulguées, la trempe à l'eau n'est pas explicitement mentionnée.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées par les articles 106 à 108 et la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.
2. La revendication 1 initiale portait sur un procédé pour l'extrusion des compositions qui figurent dans la revendication 1 définitive, suivie d'un refroidissement à l'eau de l'extrudat. La transformation d'une revendication portant sur un procédé utilisant une composition en une revendication portant sur l'utilisation de cette composition dans un tel procédé est acceptable. Il s'agit de deux types de revendications de la même catégorie qui impliquent les mêmes actions. Par conséquent, la revendication 1 répond à l'article 123 (2) CBE. Ceci s'applique aussi aux revendications 2-10 qui résultent par transformation identique des revendications 2-10 initiales.

3. Als nächstliegender Stand der Technik ist die Druckschrift FR-A-1345 203 anzusehen.

In dieser Druckschrift sind Polyolefinzusammensetzungen beschrieben, die ein organisches Thiophosphit und eine anorganische Base wie z. B. ein Carbonat eines Metalls der 2. Hauptgruppe, z. B. Calciumcarbonat, enthalten (S. 5, 1. Zusammenfassung; S. 3, linke Spalte, Zeilen 17 und 18). Sie können auch ein Phenolantioxidans enthalten (S. 3, rechte Spalte, Zeile 18). Die Thiophosphite können zweifellos zu den in der Anmeldung in Betracht gezogenen Phosphiten gerechnet werden (s. ursprüngliche Seite 4, Zeilen 14 bis 19).

Obwohl die anmeldungsgemäßen drei Bestandteile ausdrücklich genannt sind, ist doch einer davon, nämlich das Phenolantioxidans, nur ein fakultativer Bestandteil (S. 3, Spalte 2, Zeilen 17 bis 20), und das Carbonat eines Metalls der 2. Hauptgruppe des Periodensystems nur eine Alternative aus einer Liste zahlreicher Äquivalente (S. 5, 1. Zusammenfassung b)).

Die in dieser Druckschrift beschriebenen Zusammensetzungen können für die Herstellung von Erzeugnissen durch Extrusion verwendet werden (S. 3, Spalte 2, Zeilen 30 bis 34).

4. Die in Anspruch 1 der Anmeldung beschriebenen Zusammensetzungen sind als Auswahl neu, was auch nie bestritten worden ist.

In der Anmeldung ist vorgesehen, daß die im Anspruch 1 beschriebenen Zusammensetzungen bei der Extrusion mit anschließender Abkühlung des Extrudats mit Wasser verwendet werden. Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß bei der Filmherstellung auf ein Extrusionsverfahren zwangsläufig immer ein Abkühlungsvorgang folgt. Diese Abkühlung kann mit kalter Luft, kaltem Wasser oder Kühlzylindern erzielt werden (s. z. B. *Plastics Engineering Handbook*, 4. Ausgabe 1976, S. 174-176). Daher ist davon auszugehen, daß die Extrusion nach der Patentschrift FR-A-1 345 203 auch eine Abkühlungsphase in einer dieser Formen umfaßt.

Man kann jedoch die Auffassung vertreten, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 der Patentanmeldung gegenüber dem obengenannten Stand der Technik insofern neu ist, als neue Zusammensetzungen in einem Extrusionsverfahren mit anschließender Abschreckung mit Wasser verwendet werden.

5. Um feststellen zu können, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, muß man zunächst nach der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe fragen.

Bei der Verwendung dieser Zusammensetzungen hat die Anmelderin an die Extrusionsverfahren gedacht, bei denen die Abkühlung durch Abschrecken mit Wasser erfolgt. Es ist bekannt, daß diese Verfahren für die weitere Bearbeitung

3. The nearest state of the art may be regarded as exemplified in FR-A-1345 203.

This patent describes olefin polymer compositions containing an organic thiophosphite and an inorganic base such as a carbonate of a metal of group 2, for example calcium carbonate (page 5, summary 1; page 3, left-hand column lines 17 and 18). They can also contain a phenolic anti-oxidant (page 3, right-hand column, line 18). Thiophosphites can certainly be regarded as included among the phosphites envisaged in the application (see original page 4, lines 14 to 19).

Although the three constituents according to the application are mentioned explicitly, one of them — the phenolic anti-oxidant — is only optional (page 3, column 2, lines 17 to 20) and the carbonate of a metal belonging to group 2 in the periodic table is only an alternative in a list comprising numerous equivalents (page 5, summary 1 (b)).

The compositions described in this patent can be used for making articles by extrusion (page 3, column 2, lines 30 to 34).

4. The compositions described in Claim 1 of the application are, considered as a selection, new, a fact which has never been contested.

In the application, the use of the compositions described in Claim 1 is envisaged in the extrusion process followed by water cooling of the extrusion. But it also has to be said that, in order to produce films, an extrusion process must be followed by cooling. This can be done by means of cold air, cold water or cooled cylinders (see, for example, *Plastics Engineering Handbook*, 4th ed. 1976, pages 174-176). Consequently, the extrusion process envisaged in FR-A-1 345 203 incorporates the cooling stage in any of its three forms.

However, it may be concluded that, vis-à-vis the state of the art referred to above, the subject-matter of Claim 1 of the application is new in so far as the use of new compositions relates to an extrusion process followed by water hardening.

5. To establish the existence of an inventive step, it will be necessary first of all to address the problem which the application seeks to resolve.

In using his compositions, the applicant has in mind those extrusion processes in which the cooling stage consists in water hardening. These processes are known for the disadvantages they involve in connection with the series of

3. L'état de la technique le plus proche peut être considéré comme illustré par le brevet FR-A-1 345 203.

Dans ce brevet sont décrites des compositions de polymères d'oléfines qui contiennent un thiophosphite organique et une base inorganique comme un carbonate d'un métal du groupe 2, par exemple, le carbonate de calcium, parmi d'autres (page 5, résumé 1<sup>er</sup>; page 3, colonne de gauche, lignes 17 et 18). Ils peuvent aussi contenir un anti oxydant phénolique (page 3, colonne de droite, ligne 18). On peut certainement considérer les thiophosphites comme compris dans les phosphites envisagés selon la demande (voir page initiale 4, lignes 14 à 19).

Bien que les trois constituants selon la demande soient explicitement mentionnés, l'un d'entre eux, l'anti oxydant phénolique, ne l'est qu'à titre facultatif (page 3, colonne 2, lignes 17 à 20), et le carbonate d'un métal du groupe 2 du tableau périodique n'est qu'une alternative dans une liste comportant de nombreux équivalents (page 5, résumé 1<sup>er</sup> (b)).

Les compositions décrites dans ce brevet sont utilisables pour la fabrication d'articles par extrusion (page 3, colonne 2, lignes 30 à 34).

4. Les compositions décrites dans la revendication 1 de la demande sont nouvelles, en tant que sélection, ce qui n'a jamais été contesté jusqu'ici.

Dans la demande, l'utilisation des compositions, décrites dans la revendication 1, est prévue dans l'extrusion suivie d'un refroidissement à l'eau de l'extrudat. Cependant, il faut ajouter que, pour fabriquer des films, un procédé d'extrusion est inévitablement suivi d'un refroidissement. Ce refroidissement peut être réalisé au moyen d'air froid, d'eau froide ou de cylindres refroidis (voir, par exemple, *Plastics Engineering Handbook*, 4th édition 1976, pages 174-176). En conséquence, il faut comprendre que l'extrusion envisagée dans le brevet FR-A-1 345 203 englobe l'étape de refroidissement sous une quelconque de ses trois formes.

Cependant, on peut conclure que, vis-à-vis de l'état de la technique cité ci-dessus, l'objet de la revendication 1 de la demande est nouveau en ce sens que l'utilisation de compositions nouvelles porte sur un procédé d'extrusion suivi d'une trempe à l'eau.

5. Pour déterminer l'existence d'une activité inventive, il convient d'abord de relever le problème que la demande cherche à résoudre.

En utilisant ses compositions, la demanderesse vise les procédés d'extrusion dans lesquels l'étape de refroidissement est une trempe à l'eau. Ces procédés sont connus pour comporter des inconvénients pour la suite des opérations

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

der betreffenden Gegenstände von Nachteil sind. Zu diesen Nachteilen gehören unter anderem Oberflächenmängel. Sie sind auf die mehr oder weniger großen Mengen Kühlwasser zurückzuführen, die an dem extrudierten Gegenstand haften bleiben. Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe besteht somit darin, die Menge des anhaftenden Wassers zu verringern.

Die Anmelderin hat diese Aufgabe dadurch gelöst, daß sie die Verwendung einer Kombination aus den Zusätzen a, b und c empfiehlt.

6. Als Beweis für die Lösung der gestellten Aufgabe hat die Anmelderin die ursprünglichen Beispiele 1 bis 3 vorgelegt. Diesen Beispielen zufolge soll bei Verwendung der anmeldungsgemäßen besonderen Zusammensetzungen das Phänomen des Haftensbleibens von Wasser selbst bei einer Extrusionsgeschwindigkeit von 40 m/min nicht auftreten; bei einem Vergleichsbeispiel hingegen tritt es bereits bei einer Geschwindigkeit von 12 m/min auf. Neue, auf Antrag der Prüfungsabteilung durchgeführte Versuche, die vom 10.9.80 datieren und am 13.9.80 eingegangen sind, bestätigen diese Ergebnisse. Hierzu ist anzumerken, daß die Prüfungsabteilung bereits zu der Ansicht gelangt war, daß diese Vergleichsversuche auf das Vorliegen einer vorteilhaften Wirkung hinzudeuten scheinen (s. Entscheidung vom 10.2.81, Nr. 5). Außerdem hatte die Prüfungsabteilung ausgeführt, daß die Verwendung ganz bestimmter Zusammensetzungen, die zu eindeutig überraschenden Ergebnissen führten, patentfähig sein dürfte (s. Bescheid vom 27.3.80, Nr. 3).

7. Die anmeldungsgemäße Lösung läßt sich nicht aus der Druckschrift FR-A-1 345 203 ableiten. Dieser liegt nämlich eine andere Aufgabe als die anmeldungsgemäße zugrunde (s. Nr. 5). Bei dem französischen Patent geht es um die Erzielung einer guten Wärme- und Lichtbeständigkeit unabhängig von dem gewählten Extrusionsverfahren.

Sie ergibt sich auch nicht aus den übrigen im Verfahren ermittelten Unterlagen des Stands der Technik, die im übrigen nicht die anmeldungsgemäße Aufgabe, nämlich die Verminderung des anhaftenden Wassers, zum Gegenstand haben.

Dies gilt auch für die beiden Patentschriften, auf die sich die Zurückweisungsentscheidung stützt:

— Die Patentschrift US-A-2 985 617 betrifft die Stabilisierung der Ziegler-Polymer.

— In der Patentschrift US-A-2 991 264 ist Calciumcarbonat nur als Mittel zur Bildung von Kristallisationskeimen erwähnt.

Auch in der in der Zurückweisungsentscheidung hilfsweise aufgeführten Druckschrift GB-A-584 620 ist nur angegeben, daß Calciumcarbonat die mecha-

operations which the worked objects have to undergo. These disadvantages include surface defects and are due to the more or less substantial quantities of cooling water which are carried along as the object being extruded moves forward. The problem with which the application is concerned is therefore to reduce the extent to which water is carried along.

The applicant has resolved this problem by recommending the use of a combination of the additives (a), (b) and (c).

6. The applicant set forth the original examples 1-3 as evidence that the problem had been resolved. These examples indicate that, when specific compositions according to the application are used, water is not carried along when the extrusion speed reaches 40 m/min., whereas one of the examples adduced by way of comparison shows this phenomenon occurring already at a speed of 12 m/min. Further tests carried out at the request of the Examining Division, the results of which were submitted on 10 September 1980 and received on 13 September 1980, confirm these results. It should be noted here that the Examining Division had already regarded these comparative tests as seeming to indicate an advantageous effect (see decision of 10 February 1981, point 5). Moreover it had said that the use of clearly specified compositions producing conclusive surprising results seemed patentable (see communication of 27 March 1980, point 3).

7. The solution proposed in the present application could not be derived from FR-A-1 345 203, which deals with a different problem (cf. point 5 above), namely how to obtain good heating and light-resistance irrespective of the extrusion process chosen.

Nor could it be derived any more readily from the other prior-art documents cited during the procedure, which do not in any case relate to the problem raised in the application, namely the reduction in the amount of water carried along.

The same applies to the two patents on which the decision to refuse the application was based:

— US-A-2 985 617 relates to the stabilisation of Ziegler polymers;

— US-A-2 991 264 cites only calcium carbonate as a nucleation agent.

Similarly, GB-A-584 620, which is quoted incidentally in the decision to refuse the application, says only that calcium carbonate can improve the mechanical

que sont appelés à subir les objets façonnés. Ces inconvénients sont, entre autres, des défauts de surface. Ils sont dus aux quantités plus ou moins importantes d'eau de refroidissement entraînées au cours de la progression de l'objet extrudé. Le problème qui est à la base de la demande, est donc la réduction de l'entraînement d'eau.

La demanderesse a résolu ce problème en recommandant l'utilisation d'une combinaison des additifs a), b) et c).

6. Comme preuve de la résolution du problème soulevé, la demanderesse a présenté les exemples 1-3 initiaux. Selon ces exemples, il apparaît que, lorsque des compositions spécifiques répondant à la demande sont utilisées, le phénomène de l'entraînement d'eau ne se présente pas, lorsque la vitesse d'extrusion atteint 40 m/min., alors qu'un exemple donné, à titre comparatif, montre que ce phénomène se présente déjà avec une vitesse de 12 m/min. De nouveaux essais effectués à la demande de la Division d'examen, soumis le 10.09.80, et reçus le 13.09.80, confirment ces résultats. Il est à noter ici que la Division d'examen avait déjà considéré que ces essais comparatifs paraissaient indiquer un effet avantageux (voir décision du 10.02.81, point 5). D'autre part, la Division d'examen avait précisé que l'utilisation de compositions bien déterminées entraînant des résultats surprenants bien établis, paraissait brevetable (voir notification du 27.03.80, point 3).

7. La solution proposée selon la demande n'était pas déductible du brevet FR-A-1 345 203. En effet, ce brevet répond à un autre problème que celui de la demande (voir point 5 ci-dessus). Le brevet français vise à l'obtention d'une bonne stabilisation à la chaleur et à la lumière, indépendamment du procédé d'extrusion choisi.

Elle n'était pas davantage déductible des autres documents de l'état de la technique relevés durant la procédure, et qui ne répondent d'ailleurs pas au problème soulevé dans la demande, à savoir la réduction de l'eau entraînée.

Il en est ainsi des deux brevets sur lesquels se base la décision de rejet:

— le brevet US-A-2 985 617 porte sur la stabilisation des polymères de Ziegler;

— le brevet US-A-2 991 264 ne cite que le carbonate de calcium, en tant qu'agent de nucléation.

De même, le brevet GB-A-584 620, accessoirement cité dans la décision de rejet, indique seulement que le carbonate de calcium peut améliorer les pro-

nischen Eigenschaften des Ethylenpolymers verbessern kann.

Die Patentschrift FR-A-1 296 276 schließlich, die im Recherchenbericht aufgeführt und im ersten Bescheid der Prüfungsabteilung nochmals aufgegriffen wird, sieht eine Zusammensetzung vor, die die Reißfestigkeit erhöhen soll und Carbonate enthält, die mit einer Schicht aus einer höheren Fettsäure und/oder einem ihrer Salze oder Ester überzogen sind. Es ist zwar eine gewisse Ähnlichkeit der Aufgabenstellung festzustellen, die vorgeschlagene Lösung ist jedoch anders.

8. Keine der obengenannten Druckschriften würde den Fachmann dazu anregen, sich für die Abkühlung durch Wasser zu entscheiden. In einer dieser Druckschriften wird zwar neben anderen Abkühlungsmitteln auch Wasser erwähnt (US-A-2 985 617, Spalte 12, Zeile 72 bis Spalte 13, Zeile 2). Die Kammer hat jedoch in dem Fachbuch "Extrudierte Feinfolien und Verbundfolien" (1976), VDI Verlag, Seiten 18 und 19, nachgeschlagen.

Dort heißt es, daß für Filme nur Luft als Abkühlungsmittel in Betracht kommt. Vorrichtungen mit Kühlflächen und Wasserbäder rufen nämlich leicht Oberflächenschäden hervor, was bei Filmen ein schwerwiegender Nachteil ist.

Die Kammer ist daher der Auffassung, daß ein Vorurteil gegen den anmeldungsgemäßen Weg bestanden hat. Ihres Erachtens war das Handbuch, das den Fachmann von der Abkühlung mit Wasser wegführt, dazu angetan, ihn bei der vorliegenden Aufgabenstellung davon abzurufen, eine Verringerung der Wassermenge anzustreben, die bei einer solchen Abkühlung der extrudierten Polymerfilme haften bleibt. Die Tatsache, daß dieses Vorurteil von der Anmelderin überwunden wurde, stellt ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit dar. Die in der Anmeldung vorgeschlagene Lösung der Aufgabe läßt sich nicht aus dem Stand der Technik herleiten.

9. Daraus ergibt sich, daß die Lehre der Anmeldung sowohl in Patentanspruch 1 als auch in den davon abhängigen Unteransprüchen als überraschend und somit als erfinderisch zu werten ist.

10. Die Beschwerdeführerin hat die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ beantragt. Sie macht geltend, daß die Zurückweisungsentscheidung im wesentlichen auf zwei Druckschriften beruhe, die sie selbst angezogen habe, von denen sie aber nicht habe wissen können, daß sie in der Zurückweisungsentscheidung gegen sie verwendet werden würden.

Das europäische Patenterteilungsverfahren beruht auf dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs. Aus Artikel 113 (1) EPÜ

properties of the ethylene polymer.

Finally, FR-A-1 296 276, which is quoted in the search report and referred to in the first communication from the Examining Division, envisages a composition for increasing resistance to crack formation, containing carbonates covered with a layer of a higher fatty acid and/or one of its salts or esters. Although a certain similarity between the problems can be recognised, the solution proposed is different.

8. None of the foregoing documents could have prompted a person skilled in the art to choose the water cooling method. Admittedly, one of them mentions water and the other means of cooling (US-A-2 985 617, column 12, line 72 to column 13, line 2). However, the Board has taken note of the specialised manual "Extrudierte Feinfolien und Verbundfolien" (1976) VDI Verlag, pages 18 and 19.

According to this manual, air is the only cooling agent which can be used for films, since water baths and devices with cooling surfaces easily cause surface defects, a grave disadvantage in the case of films.

The Board considers that a prejudice therefore existed against the method chosen in the application. It believes that this dismissal of the water cooling method would divert the skilled person from the idea, given the problem in question, of trying to reduce the quantity of water carried along when extruded polymer films are cooled in this way. The fact that this prejudice was overcome by the applicant constitutes a significant indication of an inventive step. The solution to the problem in question, as advocated in the application, does not follow from the state of the art.

9. In conclusion, the teaching of the application under consideration must be regarded as surprising, whether expressed in accordance with Claim 1 or its sub-claims, and consequently as involving an inventive step.

10. The appellant requests that the appeal fee be reimbursed in accordance with Rule 67 EPC. He maintains that the decision to refuse the application is based essentially on two documents which he had produced himself, but whose utilisation as a basis for the decision to refuse the application he could not have foreseen.

The procedure for the granting of a European patent is based on due process of law. Article 113 (1) EPC indicates

propriétés mécaniques du polymère d'éthylène.

Enfin, le brevet FR-A-1 296 276, cité dans le rapport de recherche, et repris dans la première notification de la division d'examen, prévoit une composition pour augmenter la résistance à la formation de criques, contenant des carbonates recouverts d'une couche d'un acide gras supérieur et/ou un de ses sels ou esters. Il est vrai qu'une certaine similitude des problèmes peut être reconnue. La solution proposée est cependant différente.

8. Aucun des documents qui précèdent ne pouvait inciter l'homme du métier à choisir la méthode du refroidissement à l'eau. Il est vrai que l'un d'entre eux mentionne l'eau ainsi que d'autres moyens de refroidissement (brevet US-A-2 985 617, colonne 12, ligne 72 à colonne 13, ligne 2). Cependant, la chambre a pris connaissance du manuel spécialisé "Extrudierte Feinfolien und Verbundfolien" (1976) VDI Verlag, pages 18 et 19.

Selon ce manuel, seul l'air vient en considération en tant qu'agent de refroidissement des films. En effet, les dispositifs à surfaces de refroidissement et les bains d'eau provoquent facilement des défauts de surface, ce qui est un grave inconvénient dans le cas des films.

La Chambre est d'avis qu'il existait donc un préjugé à l'encontre de la voie choisie par la demande. Elle estime que ce manuel, en éloignant l'homme de métier de la méthode de refroidissement à l'eau, était de nature à le détourner de l'idée, selon le problème posé, d'essayer de réduire la quantité d'eau entraînée lors d'un tel refroidissement de films polymère extrudés. Le fait que ce préjugé ait été vaincu par la demanderesse, constitue un indice significatif d'activité inventive. La solution au problème posé, préconisée par la demande, ne découle pas de l'état de la technique.

9. En conclusion de ce qui précède, l'enseignement de la demande en cause doit, qu'il soit exprimé sous la forme de la revendication 1 ou des sous-revendications qui lui sont rattachées, être considéré comme surprenant, et par conséquent comme impliquant une activité inventive.

10. La requérante sollicite le remboursement de la taxe de recours, en application de la règle 67 de la CBE. Elle fait valoir que la décision de rejet repose essentiellement sur deux documents qu'elle avait produits elle-même, mais dont elle n'avait pu prévoir qu'ils seraient utilisés pour servir de base à la décision de rejet.

La procédure de délivrance d'un brevet européen est une procédure contradictoire. Il ressort de l'article 113(1) CBE

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

ergibt sich, daß Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten.

Gegen diesen Grundsatz hat die Prüfungsabteilung offensichtlich insoweit verstoßen, als sie der Anmelderin keine Gelegenheit gegeben hat, sich zur Relevanz des ihr entgegengehaltenen entscheidenden Arguments zu äußern; das Argument stützte sich auf Unterlagen, die der Anmelderin natürlich bekannt waren, da sie sie selbst, wenn auch in ganz anderer Absicht, ins Feld geführt hatte.

Die Zurückweisungsentscheidung ist demnach unter Verletzung des Artikels 113 (1) EPÜ getroffen worden. Die Kammer ist der Auffassung, daß hier ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt und es daher nur billig ist, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ anzuordnen.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Februar 1981 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen:  
der am 5. März 1980 eingegangenen Patentansprüche 1-10  
der am 28. September 1984 eingegangenen Seiten 1, 1a, 2, 2a und 3  
der am 5. März 1980 eingegangenen Seiten 4, 5, 6 und 6a sowie der ursprünglichen Seite 7
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

\* Übersetzung.

that a decision may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

In the event, this principle was ignored by the Examining Division in so far as the applicant had no opportunity to discuss the relevance of the decisive opposing argument based on documents of which he was admittedly aware and which he had himself then introduced into the debate, but with a completely different aim.

In these circumstances the decision to refuse the application was in contravention of Article 113 (1) EPC. The Board considers that this constitutes a substantial procedural violation and that it is therefore equitable to order the appeal fee to be reimbursed in accordance with Rule 67 EPC.

#### ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office of 10 February 1981 is set aside.
2. The matter is referred back to the department of first instance with the order that a European patent be granted on the basis of the following documents:  
Claims 1-10 received on 5 March 1980  
pages 1, 1bis, 2, 2bis and 3 received on 28 September 1984  
pages 4, 5, 6 and 6bis received on 5 March 1980 and the original page 7.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

\* Translation.

qu'une décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

En l'occurrence, ce principe a été méconnu par la Division d'examen, dans la mesure où la demanderesse n'a pas eu la possibilité de s'expliquer sur la pertinence de l'argument décisif opposé et qui se basait sur des documents dont il est vrai qu'elle avait eu connaissance, puis qu'elle les avait elle-même versés au débat, mais dans un tout autre but.

La décision de rejet dans ces conditions a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 113 (1) CBE. La Chambre considère qu'il s'agit là d'un vice substantiel de procédure et qu'il est équitable d'ordonner, en conséquence, le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE.

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets du 10 février 1981 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec mission de délivrer un brevet européen sur la base des pièces suivantes:  
les revendications 1-10 reçues le 5 mars 1980  
les pages 1, 1bis, 2, 2bis et 3 reçues le 28 septembre 1984  
les pages 4, 5, 6 et 6bis reçues le 5 mars 1980 et la page 7 initiale.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

\* Texte officiel.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Organisationsstruktur des Europäischen Patentamts

1. Diesem Heft des Amtsblatts liegt ein **Organigramm** des Europäischen Patentamts bei, das den Stand vom Mai 1985 wiedergibt.
2. Zusätzliche Exemplare dieses Organigramms sind erhältlich beim  
Europäischem Patentamt  
Referat 4.5.1 (Unterrichtung der Öffentlichkeit)  
Erhardtstraße 27  
D—8000 München 2

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Organisational structure of the European Patent Office

1. Included with this number of the Official Journal is an **organisational plan** of the European Patent Office as of May 1985.
2. Additional copies of this organisational plan may be requested from:  
European Patent Office  
Department 4.5.1 (Public Information)  
Erhardtstrasse 27  
D—8000 Munich 2

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Organigramme de l'Office européen des brevets

1. Dans le présent numéro du Journal officiel figure un **organigramme** représentant la structure de l'Office européen des brevets en mai 1985.
2. Pour obtenir d'autres exemplaires de ce organigramme, prière de s'adresser à  
Office européen des brevets  
Service 4.5.1 (Information du public)  
Erhardtstrasse 27  
D—8000 Munich 2