

schwerdeführerin auch nicht auf Artikel 9(1) GebO berufen. Am 29. März 1982 hatte sie nämlich von dem fälligen Gesamtbetrag von 82 400 bfrs (Anmeldegebühr 8 900 + Recherchegebühr 28 700 + Benennungsgebühren 27 000 + 50%ige Zuschlagsgebühr, die jedoch nach Artikel 2 Nummer 3b GebO auf 17 800 bfrs begrenzt ist) nur 35 900 bfrs, also erheblich weniger als die Hälfte, gezahlt. Sie kann deshalb nicht ernstlich behaupten, daß es sich nur um einen "geringfügigen Fehlbetrag" gehandelt habe.

14. Die angefochtene Entscheidung ist daher in allen Punkten zu bestätigen.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 2. Juni 1982 wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 16. Mai 1983 T 54/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: H. Robbers
Mitglied: L. Gotti Porcinari

Anmelderin: Mobil Oil Corporation

Stichwort: "Offenbarung/MOBIL"
EPÜ Artikel 123(2), Regel 86

"Offenbarung" — "Kombination verschiedener Merkmale"

Leitsatz

Änderungen, bei denen verschiedene Merkmale des ursprünglichen Gegenstands einer Erfindung kombiniert werden, haben nicht zwangsläufig einen Einwand nach Artikel 123(2) zur Folge. Bei der Beurteilung, ob verschiedene Teile der Beschreibung einer Anmeldung eigentlich im Zusammenhang gesehen werden müssen, kann auch der Stand der Technik herangezogen werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 27. September 1978 eingereichte und am 18. April 1979 unter der Veröffentlichungsnummer 0 001 492 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 78 300 423.7, die die Priorität der amerikanischen Anmeldung Nr. 838591 vom 3. Oktober 1977 in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 1981 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 21. Mai 1980 eingegangenen Ansprüche 1 und 2 zugrunde.

Die Zurückweisung wurde damit be-

* Übersetzung.

application of Article 9(1) of the Rules relating to Fees either, for on 29 March 1982 he had paid only bfr 35 900 out of a total amount due of bfr 82 400 (filing fee bfr 8 900 + search fee bfr 28 700 + designation fees bfr 27 000 + 50% surcharge limited to bfr 17 800 pursuant to Article 2(3b.) of the Rules relating to Fees), in other words considerably less than half. Under these circumstances, he cannot seriously contend that "only a small amount" of the fees was outstanding.

14. All the provisions of the impugned decision should therefore be upheld.

For these reasons

it is decided that:

The appeal against the decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 2 June 1982 is dismissed.

* Translation.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 16 May 1983 T54/82*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Member: H. Robbers
Member: L. Gotti Porcinari

Applicant: Mobil Oil Corporation

Headword: "Disclosure/MOBIL"
EPC Article 123(2), Rule 86

"Disclosure" — "Combining separate features"

Headnote

An objection under Article 123(2) does not necessarily arise when an amendment is proposed which involves combining separate features of the original subject-matter of an application. When considering whether different parts of the description in an application may properly be read together, the state of the art may also be taken into account.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 78 300 423.7, filed on 27 September 1978, published on 18 April 1979 (publication number 0 001 492) and claiming priority of 3 October 1977 on the basis of an American application Serial No. 838591, was refused by Decision of the Examining Division of the European Patent Office, dated 26 October 1981. That Decision was based on claims 1—2 received on 21 May 1980.

The ground for refusal was that the pro-

* Official text

plus se prévaloir des dispositions de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes. En effet, à la date du 29 mars 1982, elle n'avait payé que FB 35 900 sur un total exigible de FB 82 400 (taxe de dépôt 8 900 + taxe de recherche 28 700 + taxes de désignation 27 000 + majoration 50% limitée à la somme de 17 800 conformément à l'article 2(3b) du règlement relatif aux taxes), soit sensiblement moins de la moitié. Elle ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir que "seule une partie minime" des taxes restait due.

14. Il y a lieu dès lors de confirmer dans toutes ses dispositions la décision attaquée.

Par ces motifs

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets du 2 juin 1982 est rejeté.

* Texte officiel.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 16 mai 1983 T54/82*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membre: H. Robbers
Membre: L. Gotti Porcinari

Demanderesse: Mobil Oil Corporation

Référence: "Divulgateion/MOBIL"
CBE Article 123(2), règle 86

"Divulgateion" — "Combinaison de caractéristiques séparées"

Sommaire

Il n'y a pas nécessairement lieu de soulever une objection en vertu de l'article 123(2) si une modification proposée fait intervenir la combinaison de caractéristiques séparées de l'objet initial de la demande. L'état de la technique peut aussi entrer en ligne de compte lorsqu'on examine la question de savoir s'il est permis d'associer différentes parties de la description contenue dans la demande.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78 300 423.7 déposée le 27 septembre 1978 et publiée le 18 avril 1979 sous le numéro 0 001 492, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande de brevet US n° 838591 déposée le 3 octobre 1977, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 26 octobre 1981. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 et 2 reçues le 21 mai 1980.

La Division d'examen a motivé le rejet

* Traduction.

gründet, daß die vorgeschlagene Änderung des Anspruchs 2 gegen Artikel 123(2) verstoße, da sie einen Sachverhalt einführe, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

II. Am 14. Dezember 1981 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung Beschwerde ein. Am 10. Februar 1982 wurde die Beschwerdebegründung nachgereicht. Die Beschwerdebegründung wurde fristgerecht entrichtet.

Die am 21. Mai 1980 eingereichten Ansprüche und die am selben Tag geänderte ursprüngliche Beschreibung waren zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde noch immer gültig. Am 17. November 1982 nahm die Anmelderin auf Seite 1, Zeile 8 und Seite 5, Zeile 6 der Beschreibung sowie in Anspruch 1, Zeile 5 eine kleine Änderung vor; dabei wurden die Worte "ein C₁₈₋₂₄-dimeres Alkenylsuccinylmonooxazolin" durch "ein Alkenylsuccinylmonooxazolin, dessen Alkenylgruppe 18—24 Kohlenstoffatome enthält" ersetzt. Am 21. Februar 1983 wurde telefonisch vereinbart, die Änderung auf Seite 5, Zeile 6 rückgängig zu machen.

Die jetzigen Ansprüche lauten wie folgt:

1. Schmiermittelzusammensetzung bestehend aus einer größeren Menge eines Öles oder Fettes mit Schmierviskosität und einer kleineren Menge eines Oxazolinszusatzes, dadurch gekennzeichnet, daß der Oxazolinszusatz ein Alkenylsuccinylmonooxazolin oder ein Alkenylsuccinylbisoxazolin ist, dessen Alkenylgruppe 18—24 Kohlenstoffatome enthält und in einer belastungstragenden Menge vorhanden ist.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, bei der der Zusatz ein Isooctadecenylsuccinylbisoxazolin ist.

Die ursprünglichen Ansprüche lauteten wie folgt:

1. Schmiermittelzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einer größeren Menge eines Öles mit Schmierviskosität oder aus Fetten hiervon und einer belastungstragenden Menge eines aus der Gruppe Naphtenylloxazolin, Alkenylsuccinylmonooxazolin und Alkenylsuccinylbisoxazolin ausgewählten Zusatzes besteht.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, bei der der Zusatz ein Naphtenylloxazolin ist.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, bei der der Zusatz ein Isooctadecenylsuccinylbisoxazolin ist.

4. Zusammensetzung nach Anspruch 1, bei der der Zusatz ein C₁₈₋₂₄-dimeres Alkenylsuccinylmonooxazolin ist.

III. Die Beschwerdeführerin hat die Auf-

posed amendment in claim 2 offended against the terms of Article 123(2) in that it introduced subject-matter which extended beyond the content of the application as filed.

II. On 14 December 1981 the appellant lodged an appeal against the Decision. On 10 February 1982 the appellant submitted a Statement of Grounds. The appeal fee was duly paid.

The claims filed on 21 May 1980 and the original description as amended on that date were still effective at the date of lodging of the appeal. On 17 November 1982, a small amendment was made by the applicant on page 1, line 8 and page 5, line 6 of the description and in claim 1, line 5, to the effect that "a C₁₈₋₂₄ dimer alkenylsuccinic mono-oxazoline" was replaced by "an alkenylsuccinic mono-oxazoline in which the alkenyl group contains from 18—24 carbon atoms". By telephone call on 21 February 1983 it was agreed that the amendment on page 5, line 6 has to be reversed.

The present claims read as follows:

1. A lubricant composition comprising a major amount of an oil of lubricating viscosity or a grease of lubricating viscosity and a minor amount of an oxazoline additive characterized in that the oxazoline additive is an alkenylsuccinic mono-oxazoline or an alkenylsuccinic bis-oxazoline in which the alkenyl group contains from 18—24 carbon atoms, and is present in a load-carrying amount.

2. The composition of Claim 1 wherein the additive is an isooctadecenylsuccinyl bis-oxazoline.

The original claims were:

1. A lubricant composition comprising a major amount of an oil of lubricating viscosity or greases thereof and a load-carrying amount of an additive selected from the group consisting of a naphthenyl oxazoline, an alkenylsuccinic mono-oxazoline and an alkenylsuccinic bis-oxazoline.

2. The composition of Claim 1 wherein the additive is a naphthenyl oxazoline.

3. the composition of Claim 1 wherein the additive is an isooctadecenylsuccinyl bis-oxazoline.

4. The composition of Claim 1 wherein the additive is a C₁₈₋₂₄ dimer alkenylsuccinyl mono-oxazoline.

III. The appellant has requested that the

par le fait que la modification proposée en ce qui concerne la revendication 2 enfreint les dispositions de l'article 123(2) en ce sens qu'elle introduit des éléments nouveaux s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

II. Le 14 décembre 1981, la requérante a formé un recours contre cette décision et déposé un mémoire en exposant les motifs le 10 février 1982. La taxe de recours a dûment été acquittée.

Les revendications déposées la 21 mai 1980 et la description telle que modifiée à cette date étaient encore valables à la date à laquelle a été formé le recours. Le 17 novembre 1982, une modification mineure a été effectuée par la demanderesse à la page 1, ligne 8 et à la page 5, ligne 6 de la description, de même que dans la revendication 1, ligne 5, en vue de remplacer "une mono-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succinique dimère" par "une mono-oxazoline alcénylsuccinique dans laquelle le groupe alcényle contient de 18 à 24 atomes de carbone". Il a été convenu, lors d'une communication téléphonique le 21 février 1983, d'annuler la modification de la page 5, ligne 6.

Les revendications actuelles s'énoncent comme suit:

1. Composition lubrifiante comprenant une proportion prépondérante d'une huile ayant une viscosité adaptée à la lubrification ou d'une graisse ayant une viscosité adaptée à la lubrification et une moindre proportion d'une oxazoline en tant qu'additif, caractérisée en ce que l'additif de type oxazoline est une mono-oxazoline alcénylsuccinique ou une bis-oxazoline alcénylsuccinique dans laquelle le groupe alcényle contient de 18 à 24 atomes de carbone, et est présent en une quantité apte à supporter une charge.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une isooctadécénylsuccinyl bis-oxazoline.

Les revendications initiales se lisent:

1. Composition lubrifiante comprenant une proportion prépondérante d'une huile ayant une viscosité adaptée à la lubrification ou de graisses de celle-ci et une quantité apte à supporter une charge d'un additif choisi parmi une naphtényl oxazoline, une mono-oxazoline alcénylsuccinique et une bis-oxazoline alcénylsuccinique.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une naphtényl oxazoline.

3. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une isooctadécénylsuccinyl bis-oxazoline.

4. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'additif est une alcényl (C₁₈₋₂₄) succinyl mono-oxazoline dimère.

III. La requérante demande l'annulation

hebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die Rückzahlung der Beschwerdebüher beantragt.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung beruht auf der Überlegung, daß es nicht zulässig sei, die Offenbarung auf Seite 1 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung — Herstellung der Oxazoline durch Umsetzung von einem Mol der Säure mit einem oder zwei Mol des Aminomethans — mit der Offenbarung in dem ursprünglichen Beispiel 3 — Verwendung einer C₁₈₋₂₄-Säure — zu kombinieren. Diese Überlegung geht von der Annahme aus, daß die Prüfung auf unzulässige Änderungen der Neuheitsprüfung entspricht und daß es bei der Beurteilung der Neuheit nicht zulässig ist, verschiedene Informationen, einschließlich verschiedener Teile desselben Dokuments, zu kombinieren.

Die Beschwerdeführerin ficht beide Annahmen an. In bestimmten Fällen, so ihre Argumentation, sollte es zulässig sein, verschiedene Informationen zu kombinieren, auch wenn sie aus verschiedenen Dokumenten stammen. Die Auslegung, daß es nicht zulässig sei, verschiedene Teile desselben Dokuments zu kombinieren, werde durch das Übereinkommen nicht gestützt und stehe im Gegensatz zu den für die Auslegung von Dokumenten geltenden Grundsätzen; dazu gehöre auch, daß ein Dokument unvoreingenommen und als Ganzes betrachtet werden müsse.

3. Die Beschwerdekammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß das Übereinkommen keine Bestimmung enthält, die es unter allen Umständen verbietet, verschiedene Teile desselben Dokuments im Zusammenhang zu sehen. Die Prüfungsabteilung selbst hat ja in ihrer Entscheidung folgende Feststellung getroffen (Seite 2, Zeile 22—27):

"Eine Änderung wird als Einbringen von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, angesehen, wenn die Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung dazu führt, daß der Fachmann andere Angaben erhält als die zuvor durch die Beschreibung vermittelten." Dies bedeutet zwangsläufig, daß es von der Betrachtungsweise des Fachmanns abhängt, ob es zulässig ist, die Offenbarung zweier verschiedener Teile der Beschreibung zu kombinieren. Aus der obengenannten Feststellung kann daher kein absolutes Verbot einer solchen Kombination abgeleitet werden.

4. Der kennzeichnende Teil des vorliegenden Anspruchs 1 besagt, daß eine Schmiermittelzusammensetzung ein

decision of the Examining Division be cancelled and the appeal fee refunded.

Reasons for the Decision

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

2. The Decision of the Examining Division is based upon the consideration that it is not permissible to combine the disclosure at page 1 of the specification as initially filed, that the oxazolines were made by reacting one mole of the acid with one or two moles of the aminomethane, and the disclosure in original example 3 of the use of a C₁₈₋₂₄ acid. This consideration is based on the assumption that the test for additional subject-matter corresponds to the test for novelty and that in considering novelty, it is not permissible to combine separate items of information, including separate parts of the same document.

The appellant contests both assumptions. In certain circumstances, he argues, it should be permissible to combine separate items of information, even if originating from different documents. The interpretation that it would not be permissible to combine separate parts of the same document is not countenanced by the Convention and is contrary to the basic rules for the interpretation of documents, which rules include that documents must be read fairly and as a whole.

3. The Board of Appeal agrees with the appellant that there is nothing in the Convention which prohibits in all circumstances the reading together of different parts of a single document. Indeed the Examining Division itself stated in its decision (page 2, lines 22—27):

"An amendment is regarded as introducing subject-matter which extends beyond the content of the application as filed if the overall change in the content of the application results in the skilled person being presented with information which differs from that previously presented in the specification". This necessarily means that it depends upon the view of the skilled person whether or not it would be permissible to combine the disclosure of two separate parts of the specification. An absolute prohibition of such a combination therefore cannot be seen as a consequence of the aforementioned statement.

4. The characterising part of the pending claim 1 is that a C₁₈₋₂₄ alkenylsuccinic *mono*-oxazoline or a C₁₈₋₂₄

de la décision de la Division d'examen et la remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

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

2. La considération qui sous-tend la décision de la Division d'examen est qu'il n'est pas permis de combiner l'indication figurant à la page 1 de la description telle qu'initialement déposée, à savoir que les oxazolines sont préparées par réaction d'une mole de l'acide avec une ou deux moles d'aminométhane, et l'indication, figurant dans l'exemple 3 originaire, de l'utilisation d'un acide en C₁₈₋₂₄. Cette considération se fonde sur la double hypothèse que la mise à l'épreuve du critère relatif à l'extension du contenu de la demande correspond à l'examen de la nouveauté et que, dans ce dernier cas, il n'est pas permis de combiner des éléments d'information séparés inclus dans des parties distinctes du même document.

La requérante conteste les deux hypothèses. Elle allègue que, dans certaines circonstances, il devrait être permis de combiner des éléments d'information séparés, quand bien même ils proviendraient de documents différents. L'interprétation selon laquelle il ne serait pas permis de combiner des parties distinctes du même document ne serait pas étayée par la Convention et irait à l'encontre de règles essentielles pour l'interprétation de documents, qui veulent que ceux-ci soient lus de façon objective et comme formant un tout.

3. Rien dans la Convention — la Chambre l'accorde à la requérante — n'interdit d'associer en tout état de cause différentes parties d'un même document. Au reste, la Division d'examen l'a elle-même déclaré dans sa décision (page 2, lignes 22—27). "Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, si le changement global apparu dans la teneur de la demande a pour effet que les informations présentées à l'homme du métier diffèrent de celles qui étaient précédemment divulguées dans la description". Cela signifie indiscutablement que c'est le point de vue de l'homme du métier qui permet de trancher la question de savoir s'il est permis ou non de combiner ce que divulguent deux parties distinctes de la description. Par conséquent, on ne saurait déduire de la déclaration susdite l'interdiction absolue d'une telle combinaison.

4. La partie caractérisante de la revendication 1 actuelle indique qu'une *mono*-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succini-

* Übersetzung.

* Official text

* Traduction.

C_{18-24} -Alkenylsuccinylmonooxazolin oder ein C_{18-24} -Alkenylsuccinylbisoxazolin enthält. Hier geht es um das C_{18-24} -Alkenylsuccinylbisoxazolin.

In der ursprünglichen Beschreibung werden sowohl Alkenylsuccinylmonooxazoline als auch Alkenylsuccinylbisoxazoline allgemein offenbart. Entsprechend Seite 1, Zeile 13—16 werden sie durch Umsetzung von einem Mol einer C_{10-50} -Alkenylbernsteinsäure mit einem Mol Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan (oder THAM) (wodurch ein Monooxazolin entsteht) oder zwei Mol THAM (wodurch ein Bisoxazolin entsteht) hergestellt.

Im ursprünglichen Beispiel 2 (jetzt Beispiel 1) und im ursprünglichen Anspruch 3 (jetzt Anspruch 2) wird Isooctadecenylsuccinylbisoxazolin, ein C_{18} -Alkenylsuccinylbisoxazolin, besonders erwähnt. In Beispiel 3 (jetzt Beispiel 2) wird die Umsetzung von einem Mol C_{18-24} -dimeres Alkenylbernsteinsäureanhydrid mit einem Mol THAM erwähnt, wodurch ein C_{18-24} -dimeres Alkenylsuccinylmonooxazolin entsteht. Nach Seite 1, Zeile 13—16 des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 17. November 1982 ist dieses Produkt ein Gemisch aus einzelnen C_{18-24} -Verbindungen, wobei der C_{18-24} -Anteil aus einem im Handel erhältlichen Gemisch stammt und das Wort "dimer" dessen Ursprung angibt. In Anspruch 1 wird ein C_{18-24} -Alkenylsuccinylmonooxazolin beansprucht, das alle enthaltenen C_{18-24} -Verbindungen sowie deren Gemische einschließt. Beispiel 3 (jetzt Beispiel 2) wird als tragfähige Grundlage für diesen Teil des Anspruchs angesehen. Bei der Beantwortung der Frage, ob die Offenbarung eines C_{18-24} -Alkenylsuccinylmonooxazolins in diesem Fall die Offenbarung eines C_{18-24} -Alkenylsuccinylbisoxazolins einschließt, ist zu berücksichtigen, ob zwischen Mono- und Bisoxazolin unterschieden worden ist. In der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist eine solche Unterscheidung nicht festzustellen.

5. In ihrer Beschwerdebeurteilung gibt die Beschwerdeführerin — zu Recht, wie die Kammer meint — an, daß zur Beantwortung dieser Frage auch der Stand der Technik herangezogen werden könne. Dem Stand der Technik ist nur zu entnehmen, daß Alkenylsuccinylmono- und -bisoxazoline Hand in Hand gehen. In der französischen Patentschrift Nr. 2 281 423 wird die Umsetzung von einem Mol Alkenylsuccinylanhydrid und einem Mol THAM zu Monooxazolin (Beispiel 2) und mit 2 Mol THAM zu Bisoxazolin (Beispiel 3) beschrieben. Nach Seite 2, Zeile 27—28 kann die Menge des THAM sogar zwischen 0,05 und 5 Mol liegen. Die US-Patentschrift Nr. 4 035 309 erwähnt die Herstellung von Mono- und Bisoxazolin (Anspruch 1, Spalte 3, Zeile 55—59). Ein aus THAM abgeleitetes Monooxazolin (Spalte 3,

alkenylsuccinic bis-oxazoline is present in a lubricant composition. The argument is about the C_{18-24} alkenylsuccinic bis-oxazoline.

In the original specification alkenylsuccinic mono-oxazolines as well as alkenylsuccinic bis-oxazolines are disclosed in general. According to page 1, lines 13—16, they are prepared by reacting one mole of a C_{10-50} alkenylsuccinic acid with one mole (which gives rise to a mono-oxazoline) or two moles (which gives rise to a bis-oxazoline) of tris(hydroxymethyl)aminomethane (or THAM).

There is a specific disclosure of isooctadecenyl succinic bis-oxazoline, a C_{18} alkenylsuccinic bis-oxazoline, in the original example 2 (now example 1) and the original claim 3 (now claim 2). In example 3 (now example 2) the reaction of 1 mole C_{18-24} dimer alkenylsuccinic anhydride with 1 mol THAM is disclosed, which leads to a C_{18-24} dimer alkenylsuccinic mono-oxazoline. According to page 1, lines 13—16, of the appellant's letter of 17 November 1982, this product is a mixture of individual C_{18-24} compounds, the C_{18-24} moiety originating from a commercially available mixture and the term "dimer" denoting the source thereof. In claim 1 a C_{18-24} alkenylsuccinic mono-oxazoline is claimed, which includes all individual C_{18-24} members involved as well as mixtures thereof. Example 3 (now example 2) is considered to be a sound basis for this part of the claim. The question whether or not the disclosure of a C_{18-24} alkenylsuccinic mono-oxazoline implicitly discloses a C_{18-24} alkenylsuccinic bis-oxazoline in this case should be answered taking into account whether or not a distinction was made between the mono- and bis-oxazolines. On the basis of the original specification, such a distinction cannot be said to exist.

5. In his Statement of Grounds, the appellant, rightly in the view of the Board, states that in answering the aforementioned question, the state of the art may be taken into account, too. From this state of the art, the only conclusion that can be drawn is that alkenylsuccinic mono- and bis-oxazolines go hand in hand. French patent specification No. 2 281 423 discloses the reaction of one mole of an alkenylsuccinic anhydride and one mole of THAM to provide a mono-oxazoline in example 2, and with two moles of THAM to provide a bis-oxazoline in example 3. According to page 2 lines 27—28, the quantity of THAM can even vary from 0.05 to 5 moles. US patent specification No. 4 035 309 discloses the preparation of a mono- and bis-oxazoline (claim 1, column 3, lines 55—59). A

que ou une bis-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique est présente dans une composition lubrifiante. La discussion porte sur la bis-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique.

Dans la description d'origine sont décrites de manière générale des mono-oxazolines alcénylsucciniques ainsi que des bis-oxazolines alcénylsucciniques. Conformément à la page 1, lignes 13—16, elles sont préparées par réaction d'une mole d'un acide alcényl (C_{10-50}) succinique avec une mole (ce qui donne une mono-oxazoline) ou deux moles (ce qui donne une bis-oxazoline) de tris (hydroxyméthyl)aminométhane (ou THAM).

Il y figure une description spécifique de la bis-oxazoline isooctadécényl succinique, qui est une bis-oxazoline alcényl (C_{18}) succinique, dans l'exemple 2 d'origine (actuellement exemple 1) et dans la revendication 3 d'origine (maintenant revendication 2). Dans l'exemple 3 (maintenant exemple 2) est décrite la réaction de 1 mole d'anhydride alcényl (C_{18-24}) succinique dimère avec 1 mole de THAM, conduisant à une mono-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique dimère. Selon la page 1 lignes 13—16 de la lettre de la requérante du 17 novembre 1982, ce produit est un mélange de composés particuliers en C_{18-24} la fraction en C_{18-24} provenant d'un mélange disponible dans le commerce et le terme "dimère" en indiquant la source. Dans la revendication 1 est revendiquée une mono-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique, ce qui inclut tous les membres individuels en C_{18-24} concernés, ainsi que leurs mélanges. L'exemple 3 (maintenant exemple 2) est considéré comme une base solide pour cette partie de la revendication. Pour répondre à la question de savoir si la description d'une mono-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique décrit ou non implicitement en l'espèce une bis-oxazoline alcényl (C_{18-24}) succinique, il faut se demander si une distinction a été établie entre les mono et les bis-oxazolines. Or, on ne peut pas affirmer, sur la base de la description d'origine, qu'une telle distinction ait été faite.

5. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante allègue — à juste titre selon la Chambre — que, lorsqu'on essaie de résoudre la question susmentionnée, il est permis de prendre également en compte l'état de la technique. D'après l'état de la technique considéré, la seule conclusion qu'on puisse tirer est que les mono- et les bis-oxazolines alcénylsucciniques vont de concert. Le document F-A-2 281 423 décrit la réaction d'une mole d'un anhydride alcénylsuccinique et d'une mole de THAM pour fournir une mono-oxazoline dans l'exemple 2, et avec deux moles de THAM pour fournir une bis-oxazoline dans l'exemple 3. D'après la page 2, lignes 27-28, la quantité de THAM peut même varier de 0,05 à 5 moles. Le document US-A-4 035 309 décrit la préparation d'une mono- et

* Übersetzung.

* Official text

* Traduction.

Zeile 49—59) wird in Anspruch 8 (siehe auch Spalte 5, Zeile 16 bis 20) und ein äquivalentes Bisoxazolin in den Ansprüchen 2, 6 und 10 offenbart.

6. Nur das Argument der Beschwerdeführerin, daß die Offenbarung von C₁₀₋₅₀ auch die Offenbarung von C₁₈₋₂₄ einschließt, ist nicht stichhaltig. Die Offenbarung von C₁₀₋₅₀ enthält zwar alle Glieder der Reihe C₁₀ ... C₁₁ ... C₅₀. Der Unterschied liegt jedoch darin, daß C₁₈₋₂₄ alle Glieder der Reihe C₁₈ ... C₁₉ ... C₂₄ unter Ausschuß der außerhalb dieser Reihe liegenden Verbindungen offenbart, während C₁₀₋₅₀ alle Glieder dieser Reihe ohne Ausnahme offenbart.

7. Tatsächlich ist Anspruch 1 weiter gefaßt als der Anspruch 1, der zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde gültig war, da bei dem Begriff "ein C₁₈₋₂₄-dimeres Alkenylsuccinylmono-oxazolin" nunmehr das Wort "dimeres" gestrichen worden ist. Dies wird von der Kammer als zulässige Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers zugelassen. Wie in dem Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. November 1982 auf Seite 1, Zeile 13—16 angegeben, deutet der Begriff "dimer" auf die Ableitung des Gemisches und nicht auf seine Endstruktur hin. Da Mono- und Bisoxazoline Hand in Hand gehen, ist eine derartige Unterscheidung zwischen beiden nicht logisch.

8. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann angeordnet werden, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (R. 67 EPÜ). Da die Entscheidung der Prüfungsabteilung nur auf einer unrichtigen Annahme beruht, kann nicht von einem Verfahrensfehler gesprochen werden. Der in der Beschwerdebegründung vom 10. Februar 1982 gestellte Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr muß daher zurückgewiesen werden.

Die Kammer ist zu der Auffassung gelangt, daß die Änderung des Anspruchs 1 keine Verletzung des Artikels 123(2) EPÜ darstellt und der Beschwerde stattzugeben ist.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 1981 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, eine neue Entscheidung auf der Grundlage der Entscheidung der Beschwerdekammer zu treffen. Als gültige Unterlagen sind dabei anzusehen:

mono-oxazoline derived from THAM (column 3, lines 49—50) is disclosed in claim 8 (see also column 5, lines 16—20), and an equivalent bis-oxazoline in claims 2, 6 and 10.

6. Only the appellant's argument that disclosure of C₁₀₋₅₀ implicitly discloses C₁₈₋₂₄ fails. Disclosure of C₁₀₋₅₀ discloses a summation of all individual members C₁₀ ... C₁₁ ... C₅₀ indeed. However, the difference is that C₁₈₋₂₄ discloses a summation of the members C₁₈ ... C₁₉ ... C₂₄ *disregarding* all members outside this area whereas C₁₀₋₅₀ discloses a summation of all individual members comprised *without disregarding* any of them.

7. As a matter of fact claim 1 is broader than the claim 1 effective at the date of lodging of the appeal since the term "dimer" in "a C₁₈₋₂₄ dimer alkenylsuccinic mono-oxazoline" is deleted. This is accepted by the Board as an admissible correction of an obvious error. As stated in the appellant's letter of 27 November 1982, page 1, lines 13—16, the term "dimer" denotes the composition's derivation rather than its final structure. Since the mono- and bis-oxazolines go hand in hand, a distinction of this kind between them is not logical.

8. Reimbursement of appeal fees may be ordered where a Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation: Rule 67 EPC. Since the Decision of the Examining Division is based only upon an incorrect consideration such a violation cannot be said to exist. It follows that the request for reimbursement of the appeal fee made in the Statement of Grounds of 10 February 1982 must be rejected.

The Board rules that the amendment in Claim 1 does not violate Article 123(2) EPC and considers the appeal allowable.

For these reasons,

it is decided that:

1. The Decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 26 October 1981 is set aside.
2. The case is remitted to the first instance, with the order to reconsider it on the basis of the Decision of the Board. The documents to be valid are:

d'une bis-oxazoline (revendication 1, colonne 3, lignes 55—59). Une mono-oxazoline dérivée de THAM (colonne 3, lignes 49—50) est décrite dans la revendication 8 (voir également colonne 5, lignes 16—20) et une bis-oxazoline équivalente dans les revendications 2, 6 et 10.

6. Or, l'argument de la requérante selon lequel la description de C₁₀₋₅₀ décrit implicitement C₁₈₋₂₄ n'est pas valable. La description de C₁₀₋₅₀ concerne certes une somme d'éléments individuels C₁₀ ... C₁₁ ... C₅₀. La différence réside toutefois en ce que C₁₈₋₂₄ décrit la somme des éléments C₁₈ ... C₁₉ ... C₂₄, *abstraction faite* de tous les éléments extérieurs à ce domaine, alors que C₁₀₋₅₀ décrit la somme de tous les éléments individuels inclus dans ce domaine, *sans qu'il soit fait abstraction* de l'un quelconque d'entre eux.

7. En fait, la revendication 1 est plus large que la revendication 1 valable à la date à laquelle le recours a été introduit, étant donné que le terme "dimère" dans l'expression "une mono-oxazoline alcényl (C₁₈₋₂₄) succinique dimère" est supprimé. La Chambre admet cette correction d'une erreur manifeste. En effet, comme l'expose la requérante dans sa lettre du 27 novembre 1982, page 1, lignes 13—16, le terme "dimère" désigne l'origine de la composition plutôt que sa structure finale. Etant donné que les mono et les bis-oxazolines vont de pair, une distinction de ce type entre elles n'est pas logique.

8. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre saisie, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (règle 67 de la CBE). La décision de la Division d'examen se fondant simplement sur une considération inexacte, on ne peut pas dire qu'il y ait vice de procédure. Il s'ensuit que la requête aux fins de remboursement de la taxe de recours formulée dans le mémoire exposant les motifs du recours du 10 février 1982 doit être rejetée.

La Chambre dit que la modification apportée à la revendication 1 n'enfreint pas l'article 123(2) de la CBE et déclare le recours recevable.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 26 octobre 1981 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour réexamen compte tenu de la présente décision. Les documents à prendre en compte sont:

die am 19. November 1982 eingereichten Seiten 1 und 5, die am 21. Mai 1980 eingereichten Seiten 2—4 mit der Maßgabe, daß der Ausdruck "dimeres" auf Seite 5, Zeile 6 wieder eingefügt werden muß.

3. Der in der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 1982 gestellte Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 18. März 1983

T 84/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman

Mitglied: G. Szabo

Mitglied: L. Gotti Porcinari

Anmelderin: Macarthys Pharmaceuticals Limited

Stichwort: "Chloralderivate/MACARTHYS"

EPÜ Art. 56, 96(2)

"Erfinderische Tätigkeit" — "Prüfungsverfahren"

Leitsatz

I. Gelingt es dem Anmelder nicht, die im ersten Bescheid dargelegte Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Erfindung nicht patentfähig ist, auch nur ansatzweise zu widerlegen, und erscheint ein solches Bemühen aufgrund der Sachlage auch bei Vornahme von Änderungen aussichtslos, so liegt es nach Artikel 96(2) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung, das Vorbringen des Anmelders als vollständig und endgültig anzusehen und deshalb davon auszugehen, daß es nicht sinnvoll wäre, ihm Gelegenheit zu weiteren Stellungnahmen zu geben; die Prüfungsabteilung kann die Anmeldung unter diesen Umständen im zweiten Bescheid zurückweisen.

II. Es ist das erklärte Ziel des Europäischen Patentamts, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen; dies setzt allerdings bei den Anmeldern Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. Weitere Stellungnahmen sind nur so lange erforderlich, wie das Vorbringen des Anmelders noch Aussicht auf Erteilung eines Patents erkennen läßt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. Mai 1979 eingereichte und am 23. Januar 1980 unter der Veröffentlichungsnummer 0 007 159 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 300 813.7, die die Priorität einer Anmeldung im Vereinigten Königreich vom 11. Juli 1978 in Anspruch nimmt, wurde durch Entschei-

* Übersetzung.

pages 1 and 5 filed on 19 November 1982, pages 2—4 filed on 21 May 1980, with the one and only difference that the term "dimer" on page 5, line 6 has to be restored.

3. The request for reimbursement of the appeal fee made in the appellant's Statement of Grounds of 10 February 1982 is rejected.

* Official text.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 18 March 1983

T 84/82*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman

Member: G. Szabo

Member: L. Gotti Porcinari

Applicant: Macarthys Pharmaceuticals Limited

Headword: "Chloral Derivatives/MACARTHYS"

EPC Articles 56, 96(2)

"Inventive step" — "Examination procedure"

Headnote

I. If the applicant fails to make any real progress towards the refutation of the presumption of invalidity properly established in the first communication by the Examining Division, or no such progress appears to be possible even with amendments on the face of information available, it is within the discretion of the Examining Division according to Article 96(2) EPC, to interpret the submissions on behalf of the applicant as complete and final, and to assume, in consequence, that no useful purpose would be served by the provision of further opportunities for filing observations, and to reject the application in the second communication, when this is justified by the above circumstances.

II. It is the declared aim of the European Patent Office to carry out the substantive examination thoroughly, efficiently and expeditiously, but this requires also a proper collaboration from the applicants, and good faith. The necessity for filing further observations prevails as long as progress towards grant can be envisaged in the light of submissions made.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 300 813.7, filed on 11 May 1979 and published on 23 January 1980 (publication No. 0 007 159) claiming the priority of the application in the United Kingdom of 11 July 1978, was refused by Decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 5

* Official text

les pages 1 et 5 déposées le 19 novembre 1980, les pages 2—4 déposées le 21 mai 1980, avec pour seule différence le rétablissement du terme "dimère" à la page 5, ligne 6.

3. La requête aux fins de remboursement de la taxe de recours présentée par la requérante dans son mémoire du 10 février 1982 est rejetée.

* Traduction.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 18 mars 1983

T 84/82*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman

Membre: G. Szabo

Membre: L. Gotti Porcinari

Demanderesse: Macarthys Pharmaceuticals Limited

Référence: "Dérivés du chloral/MACARTHYS"

Articles 56 et 96(2) de la CBE

"Activité inventive" — "Procédure d'examen"

Sommaire

I. Si le demandeur ne parvient pas réellement à réfuter l'objection solidement argumentée soulevée dans la première notification de la Division d'examen à propos de la brevetabilité de l'invention, ou si, à en juger par les informations disponibles, l'objection ne paraît pas pouvoir être réfutée, même en effectuant des modifications, la Division d'examen est en droit, en vertu de l'article 96(2) de la CBE, de considérer que la réponse présentée au nom du demandeur est complète et définitive; elle peut donc estimer qu'il n'est pas utile de ménager de nouvelles possibilités de présenter des observations et rejeter la demande à la deuxième notification, lorsque les circonstances susmentionnées justifient cette mesure.

II. L'Office européen des brevets exprime pour mission de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité, mais pour qu'il puisse atteindre cet objectif il faut également qu'il puisse compter sur la coopération et la bonne foi des demandeurs. De nouvelles observations doivent pouvoir être présentées tant que les arguments invoqués dans la réponse permettent encore d'envisager la possibilité d'aboutir à la délivrance du brevet.

Exposés des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 300 813.7, déposée le 11 mai 1979 et publiée le 23 janvier 1980 (sous le n° 0 007 159), pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande déposée au Royaume-Uni le 11 juillet 1978, a été rejetée le 5 janvier 1982 par décision de la Division d'examen d'

* Traduction.