

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
21. Februar 1985**
T 6/84* **

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. Szabo
F. Benussi

Anmelderin: Mobil Oil Corporation
**Stichwort: "Änderung der Ansprüche/
MOBIL"**

EPÜ Artikel 83, 123

**"Offenbarung durch Bezugnahme" —
"Änderung der Ansprüche"**

Leitsatz

Strukturelle Merkmale eines Mittels zur Ausführung eines chemischen Verfahrens (hier der Katalysator Offretit), die nicht in den Anmeldeunterlagen selbst, sondern in einem in Bezug genommenen Dokument (hier kanadische Patentschrift) genannt sind, können in den Patentanspruch aufgenommen werden, wenn sie eindeutig zur angemeldeten Erfindung gehören. Aus einer Mehrzahl in dieser Weise offenbarter Merkmale darf jedoch nicht willkürlich ein einzelnes herausgegriffen werden (hier Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Verhältnis); vielmehr sind alle zusammengehörenden wesentlichen Strukturmerkmale in den Patentanspruch zu übernehmen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 15. Februar 1980 eingereichte und am 1. Oktober 1980 unter der Nummer 16 530 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 300 440.7, die die Priorität einer früheren Anmeldung vom 19. März 1979 (US-21 735) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Juli 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 28. August 1982 eingereichten Ansprüche 1 bis 12 zugrunde. Der Hauptanspruch lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur katalytischen Entfernung von Wachs aus einem Kohlenwasserstofföl, bei dem dieses Öl unter entsprechenden Bedingungen mit einem Katalysator in Berührung gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator synthetisches Offretit mit einem Siliciumdioxid / Aluminiumoxid-Molverhältnis von 5:10 ist."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 12 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

* Übersetzung.

** Die Entscheidung wird hier nur auszugsweise wiedergegeben. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen eine Fotokopiergebühr von 1,30 DM pro Seite erhältlich.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
21 February 1985**
T 6/84* **

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. Szabo
F. Benussi

Applicant: Mobil Oil Corporation

**Headword: "Amendment of claims/
MOBIL"**

EPC Articles 83, 123

**"Disclosure—by way of reference" —
"Amendment of claims"**

Headnote

Structural features of a means for performing a chemical process (here: the catalyst "offretite") which are not mentioned in the application documents themselves but in a document (here: a Canadian patent specification) to which they refer may be incorporated into a patent claim if they unequivocally form part of the invention for which protection is sought. However, all the essential structural features thus disclosed which belong together must be incorporated into the claim; it is not permissible to single out a particular one of their number (here: a silica/alumina ratio).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 80 300 440.7, filed on 15 February 1980, published on 1 October 1980 with publication number 16 530 and claiming the priority of an earlier application of 19 March 1979 (US-21 735), was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 27 July 1983. The decision was based on Claims 1 to 12 submitted on 28 August 1982. The main claim was worded as follows:

"1. A process for catalytic dewaxing a waxy hydrocarbon oil which comprises contacting said oil with a catalyst at dewaxing conditions characterized in that the catalyst is synthetic offretite having a silica/alumina mole ratio of 5 to 10."

II. The stated ground for refusal was that the subject matter of claims 1 to 12 did not involve an inventive step.

* Official text.

** This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DM 1.30 per page.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
21 février 1985**
T 6/84* **

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. Szabo
F. Benussi

Demanderesse: Mobil Oil Corporation

**Référence: "Modification de
revendications/MOBIL"**

Articles 83 et 123 de la CBE

**"Exposé de l'invention — par référence
à un document" — "Modification de
revendications"**

Sommaire

Les caractéristiques structurales d'un agent utilisé pour la mise en oeuvre d'un procédé chimique (dans ce cas précis: le catalyseur offretite) qui ne sont pas mentionnées dans les documents même de la demande, mais dans un document (en l'occurrence un fascicule de brevet canadien) cité dans ladite demande, peuvent être intégrées dans une revendication s'il est manifeste qu'elles font partie de l'invention pour laquelle la protection est recherchée. Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent toutes être intégrées dans la revendication; il n'est pas admis d'en choisir une plus particulièrement (dans ce cas précis: un rapport silice/alumine).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 300 440.7, déposée le 15 février 1980 et publiée le 1^{er} octobre 1980 sous le numéro 16530, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure du 19 mars 1979 (US-21 735), a été rejetée le 27 juillet 1983 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 12 soumises le 28 août 1982. La revendication principale s'énonçait comme suit:

"1. Procédé pour le déparaffinage catalytique d'une huile hydrocarbonée paraffinique, impliquant la mise en contact de ladite huile avec un catalyseur dans des conditions de déparaffinage, caractérisé en ce que le catalyseur est de l'offretite synthétique ayant un rapport molaire silice/alumine compris entre 5 et 10."

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications 1 à 12 n'impliquait pas d'activité inventive.

* Traduction.

** Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DM par page.

III. Die Anmelderin legte am 28. September 1983 gegen die Entscheidung vom 27. Juli 1983 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Begründung reichte sie am 25. November 1983 nach.

IV. Der Aufforderung der Technischen Beschwerdekammer, den Sachverhalt näher zu erläutern, kam die Beschwerdeführerin rechtzeitig nach und legte bei der mündlichen Verhandlung am 21. März 1985 einen Anspruchssatz vor, dessen Hauptanspruch wie folgt eingeschränkt war:

"1. Verfahren zur katalytischen Entfernung von Wachs aus einem Kohlenwasserstofföl, bei dem das Öl in Gegenwart von Wasserstoff unter entsprechenden Bedingungen mit einem Katalysator in Berührung gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator folgenden Bestandteil enthält:

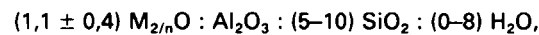
a) synthetisches Offretit mit der in Molverhältnissen von Oxiden ausgedrückten Zusammensetzung

III. On 28 September 1983 the applicants filed an appeal against the decision of 27 July 1983, paying the fee at the same time. They submitted a Statement of Grounds on 25 November 1983.

IV. Invited by the Technical Board to provide further explanations, the appellants responded in due time, and submitted at the oral hearing held on 21 March 1985 a set of claims with the main claim limited as follows:

"1. A process for the catalytic dewaxing of a waxy hydrocarbon oil which comprises contacting the oil in the presence of hydrogen with a catalyst under dewaxing conditions, characterized in that the catalyst comprises

a) synthetic offretite having a compositional formula in terms of mole ratio of oxides of



wobei M eine Mischung aus Wasserstoff und einem Hydrierungsmetall und n die Wertigkeit von M ist, und mit einem Röntgenpulverbeugungsdiagramm, das im wesentlichen wie folgt aussieht:

in which M is a mixture of hydrogen and a hydrogenating metal and n is the valence of M, and having an X-ray powder diffraction pattern substantially as follows:

III. Le 28 septembre 1983, la demanderesse a formé un recours contre la décision du 27 juillet 1983 et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 novembre 1983.

IV. La Chambre lui ayant demandé des précisions, la requérante a répondu en temps voulu et soumis lors de la procédure orale qui s'est tenue le 21 mars 1985 une série de revendications dont la revendication principale était limitée comme suit:

"1. Procédé pour le déparaffinage catalytique d'une huile hydrocarbonée paraffinique, impliquant la mise en contact de l'huile, en présence d'hydrogène, avec un catalyseur dans des conditions de déparaffinage, caractérisé en ce que le catalyseur comprend

a) de l'offretite synthétique dont la formule représentant la composition en termes de rapports molaires des oxydes est la suivante:

dans laquelle M est un mélange d'hydrogène et d'un métal hydrogénant et n est la valence de M, et dont le diagramme de diffraction des rayons X par la méthode des poudres est essentiellement le suivant:

2 Theta (θ)/ 2 Times Theta (θ)/ 2 fois thêta (θ)	Relative Intensität/ I/I ₀ Relative Intensity/ I/I ₀ Intensité relative I/I ₀	Zwischenebenen- abstand d(A)/ Interplanar Spacing, d(A)/ Distance réticulaire d(A)
7,7	100	11,45
11,75	16,5	7,54
13,4	55,2	6,63
14,05	9,9	6,30
15,43	15,0	5,74
19,42	26,5	4,57
20,47	43,3	4,34
23,7	89,2	3,76
24,85	43,0	3,59
26,9	18,6	3,31
28,3	17,4	3,15
30,5	9,5	2,93
31,35	79,7	2,85
33,32	19,1	2,68
35,90	13,8	2,51

wobei Theta (θ) der Bragg'sche Winkel, I die beobachtete Spitzenhöhe, I₀ die Intensität der stärksten Linie oder Spitze und d der Zwischenebenenabstand in Angströmeinheiten ist,

oder b) synthetisches Offretit, wie unter a) beschrieben, wobei M jedoch ein Assoziat aus Wasserstoff und einem Hydrierungsmetall ist."

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines europäischen Patents.

where theta (θ) is the Bragg angle, I is the observed peakheight, I₀ is the intensity of the strongest line or peak, and d is the interplanar spacing in Angstrom units;

or (b) synthetic offretite as defined in (a) above but in which M is hydrogen, associated with a hydrogenation metal."

VI. The appellants requested that the decision under appeal be set aside and a European patent granted.

thêta (θ) étant l'angle de Bragg, I la hauteur de pic observée, I₀ l'intensité de la ligne ou du pic correspondant à la plus grande intensité, et d la distance réticulaire, en angströms;

ou (b) de l'offretite synthétique telle que définie ci-dessus en (a), mais dans laquelle M est de l'hydrogène, en association avec un métal d'hydrogénation."

• • •

VI. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet européen.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Entscheidungsgründe

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

2. Die derzeitige Fassung der Ansprüche ist formal nicht zu beanstanden. Der Hauptanspruch stützt sich bei der Definition des synthetischen Offretits auf S. 8, Zeilen 25-27 der Beschreibung. In der betreffenden Textstelle wird auf die Druckschrift CA-A-934 130 (2) Bezug genommen, in der wiederum die in der vorliegenden Erfindung verwendeten Offretite als Aluminosilicate mit den angegebenen Molverhältnissen der Oxide und einem charakteristischen Röntgenpulverbeugungsdiagramm definiert sind (vgl. Ansprüche 1, 2 und 4 auf den Seiten 19 und 20). Die Technische Beschwerdekammer vertritt die Auffassung, daß strukturelle Merkmale eines Mittels zur Ausführung eines chemischen Verfahrens, die nicht in den Anmeldungsunterlagen selbst, sondern in einem in Bezug genommenen Dokument genannt sind, in den Patentanspruch aufgenommen werden können, wenn sie eindeutig zu der Erfindung gehören, für die Schutz begehrt wird. Aus den in dieser Weise offenbarten Merkmalen darf jedoch nicht willkürlich ein einzelnes herausgegriffen werden; vielmehr sind alle zusammengehörenden wesentlichen Strukturmerkmale in den Patentanspruch zu übernehmen.

3. Was die Änderung des Hauptanspruchs angeht, in den bestimmte Merkmale aus der Druckschrift (2J) aufgenommen wurden, um die Offretite zu definieren, die in der anmeldungsgemäßen Erfindung verwendet werden, so ist die Kammer der Auffassung, daß die schon vor der Prüfungsabteilung vorgenommene Beschränkung auf ein Siliciumdioxid / Aluminiumoxid-Verhältnis von 5:10 allein unzureichend ist. Da der Nachweis fehlt, daß dieses Merkmal zusammen mit der allgemeinen Bezeichnung "Offretit" allein zur Kennzeichnung ausreicht, müssen alle anderen in der Druckschrift (2) ursprünglich offenbarten und definierten Strukturbestandteile und Beugungsdiagramme mit aufgenommen werden. Das zweite in der genannten Druckschrift erwähnte Kriterium, d. h. die Fähigkeit, Cyclohexan zumindest in bestimmtem Umfang zu absorbieren, wird hingegen unter den gegebenen Umständen nicht für erforderlich erachtet, da diese Bedingung angesichts der wesentlichen Merkmale des Anspruchs als erfüllt gelten kann.

5. Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde ...

Reasons for the Decision

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

2. There is no formal objection to the current version of the claims. The main claim relies for the definition of the synthetic offretite on p. 8, lines 25 to 27 of the specification. The relevant passage refers to CA-A-934 130 (2J) which, in turn, specifies (cf. Claims 1, 2 and 4 on pages 19 and 20 of that document) the offretites used for the present invention as aluminosilicates having the given mole ratios for the oxides and a characteristic X-ray powder diffraction pattern. It is the view of the Technical Board that structural features of a means for performing a chemical process which are not mentioned in the application documents themselves but in a document to which they refer may be incorporated into a patent claim if they unequivocally form part of the invention for which protection is sought. However, all the essential structural features thus disclosed which belong together must be incorporated into the claim; it is not permissible to single out a particular one of their number.

3. As to the amendment of the main claim by incorporating certain characteristics from document (2J) in order to define the offretites used for the purposes of the invention claimed in the present application, the Board is therefore of the opinion that the mere limitation to a silica/alumina mole ratio of 5 to 10, as claimed before the Examining Division, is insufficient. In the absence of evidence that this feature alone, together with the general term "offretite", is a sufficient characterisation, it is necessary to recite fully the other components of the structure and the diffraction pattern figures, as they were originally disclosed and defined in document (2). Nevertheless, the further criterion also mentioned is the same document, i.e. the capability of absorbing cyclohexane at least to a specified degree, is considered unnecessary in the circumstances since this condition is assumed to be fulfilled in consequence of the essential features of the claim.

5. The problem with which the invention was concerned was ...

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 version actuelle des revendications ne soulève aucune objection du point de vue formel. La revendication principale définit l'offretite synthétique sur la base de la description, page 8, lignes 25 à 27. Dans ce passage est cité le document canadien CA-A-934 130 (document (2), qui, à son tour, précise (voir revendications 1, 2 et 4, pages 19 et 20 de ce document) que les offretites utilisées pour la présente invention sont des aluminosilicates ayant pour rapports molaires des oxydes les rapports indiqués plus haut et présentant un diagramme caractéristique de diffraction des rayons X par la méthode des poudres. La Chambre estime que les caractéristiques structurales d'un agent utilisé pour la mise en oeuvre d'un procédé chimique qui ne sont pas mentionnées dans les documents même de la demande, mais dans un document cité dans ladite demande, peuvent être intégrées dans une revendication s'il est manifeste qu'elles font partie de l'invention pour laquelle la protection est recherchée. Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent toutes être intégrées dans la revendication; il n'est pas admis d'en choisir une plus particulièrement.

3. En ce qui concerne la modification apportée à la revendication principale du fait de l'intégration de certaines caractéristiques provenant du document (2), auxquelles il est fait recours pour la définition des offretites utilisées aux fins de l'invention revendiquée dans la présente demande, la Chambre estime par conséquent qu'à elle seule, la limitation à un rapport molaire silice/alumine compris entre 5 et 10, tel que revendiqué devant la Division d'examen, ne saurait suffire. Dès lors qu'il ne peut être prouvé que cette particularité, associée au terme général d'"offretite", apporte à elle seule une caractérisation suffisante, il est nécessaire de citer intégralement les autres composantes de la structure et les chiffres des diagrammes de diffraction, tels qu'ils ont été exposés et définis initialement dans le document (2). Toutefois, l'autre critère également mentionné dans le même document, à savoir la capacité d'absorber le cyclohexane au moins jusqu'à un degré déterminé, est jugé superflu en l'occurrence, étant donné que cette condition est supposée remplie, compte tenu des caractéristiques essentielles exposées dans la revendication.

...

5. Le problème traité par l'invention était ...

ENTSCHEIDUNGSFORMEL**Aus diesen Gründen****wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 27. Juli 1983 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 bis 10 ein europäisches Patent zu erteilen.

* Übersetzung.

ORDER**For these reasons,****it is decided that:**

1. The decision of the Examining Division of 27 July 1983 is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division with the order to grant a European patent on the basis of Claims 1 to 10 submitted at the oral proceedings.

* Official text.

DISPOSITIF**Par ces motifs,****il est statué comme suit:**

1. La décision de la Division d'examen en date du 27 juillet 1983 est rejetée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications 1 à 10 soumises lors de la procédure orale.

* Traduction.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1 vom
26. April 1985
T 73/84***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson
Mitglieder: C. Maus
M. Prélot

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:
SMS Schloeman-Siemag AG**

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:
Voest-Alpine AG**

**Stichwort: "Widerruf auf Veranlassung
des Patentinhabers/SMS"**

EPÜ Artikels 102 (3) (a), 113 (2)

**"Einverständnis des Patentinhabers" —
"Widerruf des europäischen Patents"**

Leitsatz

Erklärt der Inhaber eines europäischen Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimme und keine geänderte Fassung vorlegen werde, so ist das Patent zu widerrufen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung hat durch Entscheidung vom 17. Januar 1984 den Einspruch, der gegen das auf dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung Nr. 80100 974.7 erteilte europäische Patent 0 016 966 eingelegt war, zurückgewiesen und das Patent in unverändertem Umfang aufrechterhalten.

II. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 10. März 1984 Beschwerde eingelegt, die Beschwerdegebühr am 12. März 1984 eingezahlt und die Beschwerde zugleich schriftlich begründet.

III. Mit Schreiben vom 10. August 1984 hat die Patentinhaberin unter Hinweis auf die Rechtsauskunft Nr. 11/82 des Europäischen Patentamts (ABI. EPA

* Amtlicher Text.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
26 April 1985
T 73/84***

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson
Members: C. Maus
M. Prélot

**Patent proprietor/respondent: SMS
Schloeman-Siemag AG**

Opponent/appellant: Voest-Alpine AG

**Headword: "Revocation at the
instigation of the patent proprietor/
SMS"**

EPC Articles 102 (3) (a), 113 (2)

**"Agreement of patent proprietor" —
"Revocation of European patent"**

Headnote

If the proprietor of a European patent states in opposition or appeal proceedings that he no longer approves the text in which the patent was granted and will not be submitting an amended text, the patent is to be revoked.

Summary of Facts and Submissions

I. In a decision dated 17 January 1984 the Opposition Division rejected the opposition which had been filed against European patent No. 0 016 966 granted upon the subject-matter of European patent application No. 80 100 974.7, and maintained the patent unamended.

II. The opponent appealed against this decision on 10 March 1984, paid the fee for appeal on 12 March 1984 and at the same time filed a written statement setting out the grounds of appeal.

III. In a letter dated 10 August 1984 the patent proprietor referred to Legal Advice No. 11/82 from the European Patent Office (OJ (EPO) 2/1982, p. 57)

* Translation.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1 du
26 avril 1985
T 73/84***

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson
Membres: C. Maus
M. Prélot

**Titulaire du brevet/intimé: SMS
Schloemann-Siemag AG**

**Requérante/opposante: Voest-Alpine
AG**

**Référence: "Révocation à l'initiative du
titulaire du brevet/SMS"**

Articles 102 (3) (a) et 113 (2) CBE

**"Accord du titulaire du brevet" —
"Révocation du brevet européen"**

Sommaire

Si le titulaire d'un brevet européen déclare au cours de la procédure d'opposition ou de recours qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et qu'il n'en proposera pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué.

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision du 17 janvier 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition dirigée contre le brevet européen n° 0 016 966, délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 80 100 974.7, et elle a maintenu le brevet tel que délivré.

II. Le 10 mars 1984, l'opposante a formé un recours contre cette décision; elle a acquitté la taxe correspondante le 12 mars 1984 et présenté simultanément un mémoire exposant les motifs du recours.

III. Par lettre du 10 août 1984, la titulaire du brevet, se référant au Renseignement juridique n° 11/82 (JO de l'OEB n° 2/1982, p. 57) communiqué par l'Office euro-

* Traduction.