

13. Die Kammer ist der Auffassung, daß in dieser früheren Entscheidung das Übereinkommen falsch ausgelegt worden ist. Ihres Erachtens steht die Anwendung der Regel 88 Satz 2 EPÜ keinesfalls im Widerspruch zu Artikel 123 (2), da bei Anwendung dieser Regel die Anmeldung so wiederhergestellt wird, wie sie am Anmeldetag gewesen wäre, wenn der Fehler nicht begangen worden wäre. Die Regel 43 ist somit keine Lex specialis zur Regel 88, sondern ergänzt diese nur.

14. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden; sie wäre unter den gegebenen Umständen auch nicht gerechtfertigt.

13. The Board holds that this previous decision interpreted the Convention incorrectly. It considers that it is not possible for the application of Rule 88, second sentence, EPC to be at variance with Article 123(2), given that Rule 88 has the effect of restoring the application to the form which it should have taken on the filing date if the error had not been committed. Rule 43, therefore, does not constitute a lex specialis as compared with Rule 88 EPC, but merely complements its provisions.

14. No request for reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC has been filed and the circumstances do not justify such reimbursement.

13. La Chambre a en effet considéré que cette décision antérieure avait fait une analyse erronée de la Convention. Elle estime que l'application des dispositions de la règle 88, 2ème phrase de la CBE ne peut en aucun cas contrevenir aux dispositions de l'article 123(2) étant donné que l'application de cette règle 88 a pour effet de rétablir la demande sous la forme qu'elle aurait dû avoir, si l'erreur n'avait pas été commise, au jour du dépôt. La règle 43 n'est donc pas exorbitante mais simplement complémentaire des dispositions de la règle 88.

14. Aucune demande de remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n'a été déposée et les circonstances ne justifient pas un tel remboursement.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 8. Oktober 1984 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr wird angeordnet.
3. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung über den am 21. Dezember 1983 eingereichten Antrag auf Berichtigung durch Austausch der irrtümlich eingereichten ursprünglichen Zeichnungen gegen einen anderen, dem Antrag beiliegenden Zeichnungssatz an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

ORDER

For these reasons,

It is decided that:

1. The decision of 8 October 1984 by the Receiving Section of the European Patent Office is set aside.
2. Reimbursement of the fee for restitutio in integrum is ordered.
3. The case is remitted to the Examining Division for further examination of the request for correction submitted on 21 December 1983 with a view to replacing the drawings initially filed in error by another set of drawings attached to that request for correction.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit:

1. La décision en date du 8 octobre 1984 de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets **est annulée**.
2. Le remboursement de la taxe de restitutio in integrum **est ordonné**.
3. L'affaire **est renvoyée** à la Division d'examen pour la poursuite de l'examen de la demande de correction présentée le 21 décembre 1983 en vue de remplacer les dessins initialement déposés par erreur par un autre jeu de dessins joint à cette demande de correction.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 26. November 1985 T 219/83*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. Szabo
F. Antony
O. Bossung
P. Ford

Patentinhaber Beschwerdegegner:

BASF

Einsprechender Beschwerdeführer:
Mobil Oil

Stichwort: "Zeolithe/BASF"

EPÜ Artikel 112, 114

Regel(n) 58(4), 66(1)

"Mitteilung nach R. 58(4) Im Beschwerdeverfahren" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer"

Leitsätze

1. Stellen die Beteiligten in einem Einspruchsverfahren entgegengesetzte

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 26 November 1985 T 219/83*

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. Szabo
F. Antony
O. Bossung
P. Ford

Patent proprietors/Respondents:

BASF

Opponents/Appellants: Mobil Oil

Headword: Zeolites/BASF

Articles 112, 114;

Rules 58(4), 66(1) EPC

"Onus of proof In opposition proceedings" - "Communication under Rule 58(4) In appeal proceedings" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

1. If the parties to opposition proceedings make contrary assertions which

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 26 novembre 1985 T 219/83*

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. Szabo
F. Antony
R. Schulte
P. Ford

Titulaire du brevet/intimée:

BASF

Opposante/requérante: Mobil Oil Corporation

Référence: "Zéolites/BASF"

Articles 112 et 114;

Règles 58 (4) et 66 (1) de la CBE

"Charge de la preuve dans la procédure d'opposition" - "Notification en application de la règle 58 (4), établie durant la procédure de recours" "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

1. Si les parties à une procédure d'opposition donnent des faits une ver-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Tatsachenbehauptungen auf, ohne sie belegen zu können, und kann das EPA den Sachverhalt von Amts wegen nicht ermitteln, so geht dieser Nachteil zu Lasten des Einsprechenden.

II. Eine Mitteilung und Aufforderung nach Regel 58(4) EPÜ, innerhalb eines Monats zur Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang Stellung zu nehmen, ist in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur dann erforderlich, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme zu der Änderung des europäischen Patents nicht zuzumuten ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 79 102 315.3, die am 09. Juli 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung vom 13. Juli 1978 (DE-2 830 787) angemeldet worden war, ist am 11. November 1981 das europäische Patent 7081 mit 10 Ansprüchen erteilt worden. Ansprüche 1, 4, 5 und 6 lauteten:

"1. Verfahren zur Herstellung von stickstoffhaltigen kristallinen Metallsilikaten mit Zeolithstruktur aus Siliziumdioxid und Metalloxiden und/oder Metallhydroxiden, dadurch gekennzeichnet, daß man die Kristallisation in Abwesenheit von Alkali in einer wäßrigen Lösung von Hexamethylen-diamin vornimmt.

4. Aluminiumsilikatzeolithe, hergestellt nach Anspruch 1 bis 3.

5. Borosilikatzeolithe, hergestellt nach Anspruch 1 bis 3.

6. Metallsilikatzeolithe, hergestellt durch Kalzinieren der aminhaltigen Form aus Zeolithen gemäß Anspruch 4 und 5."

II. Gegen diese Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 11. August 1982 Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit beantragt. Die Begründung wurde unter anderem auf neue Entgegenhaltungen gestützt.

III. Durch Entscheidung vom 13. Oktober 1983 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde im wesentlichen damit begründet, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sich in zwei wichtigen Merkmalen von dem relevanten Stand der Technik, d. h. DE-A-2 442 240 (1) und US-A-4 016 245 (6) unterscheidet und daher neu sei. Es gebe auch im Stand der Technik keine Anhaltspunkte, die die Verwendung von Hexamethylen-diamin bei der Herstellung von Zeolithen naheliegender er-

they cannot substantiate and the European Patent Office is unable to establish the facts of its own motion, the patent proprietor is given the benefit of the doubt.

II. After oral appeal proceedings in connection with an opposition, the parties must be informed and invited to state their observations concerning the maintenance of the European patent in the amended form within a period of one month in accordance with Rule 58(4) EPC only if they cannot reasonably be expected to do so definitively during the oral proceedings.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 7081 containing ten claims was granted on 11 November 1981 on the basis of European patent application No. 79 102 315.3 filed on 9 July 1979 claiming priority of the earlier application of 13 July 1978 (DE-2 830 787). Claims 1, 4, 5 and 6 read as follows:

"1. A process for the manufacture of a nitrogen-containing crystalline metal silicate having a zeolite structure from silicon dioxide and metal oxides and/or metal hydroxides, characterized in that the crystallization is carried out in the absence of an alkali metal, in an aqueous solution of hexamethylenediamine.

4. An aluminum silicate zeolite manufactured as claimed in claims 1 to 3.

5. A borosilicate zeolite manufactured as claimed in claims 1 to 3.

6. A metal silicate zeolite manufactured by calcining the amine-containing form of a zeolite as claimed in claim 4 or 5."

II. The opponents filed opposition to the grant of the European patent on 11 August 1982, requesting that the patent be revoked owing to lack of novelty. The grounds referred among other things to new citations.

III. The Opposition Division rejected the opposition on 13 October 1983, arguing essentially that the subject-matter of Claim 1 differed in two important respects from the relevant state of the art, i.e. DE-A-2 442 240 (1) and US-A-4 016 245 (6), and was therefore new. Nor did the state of the art suggest any obvious reason for using hexamethylenediamine in the preparation of zeolites. It was surprising that an alkali-free zeolite could be prepared direct by the process according to the contested patent. The other citations

sion opposée, sans fournir de preuves, et si l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office, c'est l'opposant qui doit subir les désavantages de cette situation.

II. Dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, il n'y a lieu, après la tenue d'une procédure orale, de signifier aux parties, conformément à la règle 58(4) de la CBE, une notification les invitant à présenter dans le délai d'un mois leurs observations au sujet du maintien du brevet dans sa forme modifiée que si lesdites parties ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière objective et définitive au sujet de la modification du texte du brevet européen.

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt, le 9 juillet 1979, d'une demande de brevet européen n° 79 102 315.3, revendiquant la priorité d'une demande antérieure allemande n° 2 830 787, déposée le 13 juillet 1978, il a été délivré le 11 novembre 1981 sous le n° 7081 un brevet européen comportant dix revendications. Les revendications 1, 4, 5 et 6 s'énonçaient comme suit:

1. Procédé pour la préparation de silicates métalliques cristallins azotés à structure zéolitique à partir de bioxyde de silicium et d'oxydes métalliques et/ou d'hydroxydes métalliques, caractérisé en ce qu'on procède à la cristallisation en l'absence d'alcali dans une solution aqueuse d'hexaméthylènediamine.

4. Zéolites de silicate d'aluminium, préparées selon l'une quelconque des revendications 1 à 3.

5. Zéolites de silicate de bore, préparées selon l'une quelconque des revendications 1 à 3.

6. Zéolites de silicate métallique, préparées par calcination de la forme aminée de zéolites selon la revendication 4 ou 5**.

II. Le 11 août 1982, la requérante a fait opposition à ce brevet européen, et en a demandé la révocation pour défaut de nouveauté, en faisant valoir notamment de nouvelles antériorités.

III. Par décision en date du 13 octobre 1983, la Division d'opposition a rejeté l'opposition, au motif essentiellement que l'objet de la revendication 1 présentait deux caractéristiques importantes qui n'étaient pas contenues dans l'état pertinent de la technique, à savoir en l'occurrence dans le document allemand A-24 42 240 (document (1)) et dans le document américain A-4 016 245 (document (6)), et devait par conséquent être considéré comme nouveau. Rien dans l'état de la technique ne permettait d'affirmer que l'utilisation

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

* N.d.t.: Traduction des revendications présentée par le titulaire du brevet.

scheinen lassen. Es sei als überraschend anzusehen, daß durch das Verfahren des Streitpatents direkt ein alkalifreier Zeolith hergestellt werden kann. Die anderen Entgegenhaltungen seien im Prioritätsintervall veröffentlicht und daher — da die Priorität zu Recht beansprucht sei — nicht zu berücksichtigen; denn Prioritätsverlust trete nicht dadurch ein, daß die Analyseergebnisse in den Beispielen der Patentschrift einerseits und den Prioritätsunterlagen andererseits nicht identisch seien. Es bestehe kein Grundsatz, wonach die prioritätsbegründende Anmeldung und die Nachanmeldung im Wortlaut völlig übereinstimmen müßten. Das Patent wurde in geändertem Umfang mit dem folgenden und nach wie vor geltenden Anspruch 1 aufrechterhalten:

"1. Verfahren zur Herstellung von stickstoffhaltigen kristallinen Silikaten dreiwertiger Metalle mit Zeolithstruktur aus Siliziumdioxid und Metalloxiden und/oder Metallhydroxiden, dadurch gekennzeichnet, daß man die Kristallisation in Abwesenheit von Alkali in einer wäßrigen Lösung von Hexamethylenediamin vornimmt."

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 12. Dezember 1983 Beschwerde erhoben und diese am 12. Februar 1984 begründet. Nach einem Bescheid der Kammer vom 11. Februar 1985, in welchem die Gewährbarkeit der Ansprüche 4 bis 6 und der Verwendungsansprüche 7 bis 10 sachlich in Frage gestellt worden war, fand eine mündliche Verhandlung am 26. November 1985 statt.

V. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin läßt sich etwa wie folgt zusammenfassen:

a) Ein Patent könne keinen Bestand haben, dessen anspruchsgemäße Kernaussage im Widerspruch zu der zugehörigen Patentbeschreibung stehe, indem der Patentanspruch die Abwesenheit von Alkali fordere, die Beispiele aber gerade das Arbeiten in Gegenwart von Alkali belegen. Dies werde auch durch die übrige Beschreibung bestätigt, wonach die Verwendung natriumarmer, das heißt natriumhaltiger Chemikalien für die Zeolithherstellung empfohlen und festgestellt werde, daß Natriumspuren die Kristallisation beschleunigen.

b) Insbesondere habe die Patentinhaberin die prioritätstragenden Natriumwerte in den Beispielen des Streitpatents gegenüber denen der Voranmeldung um eine ganze Zehnerpotenz nach unten verschoben. Hierbei handle es sich nicht um die Korrektur von Schreibfehlern, sondern um eine durch die Offenbarung aus der Voranmeldung nicht gestützte wesent-

had been published in the priority period and, since the claim to priority was valid, had to be disregarded; priority was not forfeited merely because the results of the analyses in the patent specification examples and in the priority documents were not identical. The application on which priority was based did not need to be identical in its wording with the subsequent application. The patent was maintained as amended with Claim 1 as follows still valid:

"1. A process for the manufacture of a nitrogen-containing crystalline silicate of trivalent metals having a zeolite structure from silicon dioxide and metal oxides and/or metal hydroxides, characterized in that the crystallization is carried out in the absence of an alkali metal, in an aqueous solution of hexamethylenediamine."

IV. The opponents filed an appeal against this decision on 12 December 1983, submitting grounds on 12 February 1984. Following a communication from the Board dated 11 February 1985 questioning the substantive allowability of Claims 4 to 6 and of Claims 7 to 10 (use claims), oral proceedings were held on 26 November 1985.

V. The appellants' submission may be summarised approximately as follows:

(a) A patent could not be valid if the essence of what was claimed conflicted with the relevant part of the description in as much as the claim required the absence of alkali, whereas the examples demonstrated the presence of alkali. This was borne out by the rest of the description, where the use of chemicals with a low sodium content, i.e. containing sodium, was recommended for the preparation of zeolites and it was stated that traces of sodium accelerate crystallisation.

(b) In particular, the patent proprietors had reduced by a whole power of ten the sodium values in the examples in the contested patent, i.e. the values on which priority was based, compared with those in the prior application. This was not a matter of correcting typing errors, but of making a significant correction to the technical content which was not supported by the disclosure

d'hexaméthylènediamine dans la préparation de zéolites s'imposait à l'évidence. Le procédé revendiqué dans le brevet en litige permettait de préparer directement une zéolite sans alcali, possibilité qui devait être considérée comme inattendue. Les autres antériorités avaient été publiées durant le délai de priorité, et ne pouvaient donc être prises en considération, puisque la priorité avait été revendiquée à juste titre; en effet, le fait que les résultats d'analyses ne soient pas identiques dans les exemples du fascicule de brevet d'une part et dans le texte du document de priorité d'autre part n'entraînait pas la perte du droit de priorité. Il n'est exigé nulle part que le texte de la demande sur laquelle se fonde le droit de priorité soit parfaitement identique à celui de la demande déposée ultérieurement. Le brevet a été maintenu dans sa forme modifiée, y compris la revendication 1, dont le texte est désormais le suivant:

"1. Procédé pour la préparation de silicates cristallins azotés de métaux trivalents, à structure zéolitique, à partir de bioxyde de silicium et d'oxydes métalliques et/ou d'hydroxydes métalliques, caractérisé en ce qu'on procède à la cristallisation en l'absence d'alcali dans une solution aqueuse d'hexaméthylènediamine."

IV. Le 12 décembre 1983, l'opposante a formé recours contre cette décision, et produit le 12 février 1984 le mémoire exposant les motifs du recours. A la suite d'une notification en date du 11 février 1985, dans laquelle la Chambre avait contesté la brevetabilité de l'objet des revendications 4, 5 et 6 et des revendications d'application 7, 8, 9, 10, une procédure orale s'est tenue le 26 novembre 1985.

V. Les arguments développés par la requérante peuvent en gros se résumer comme suit:

a) Un brevet ne peut être considéré comme valable si l'enseignement essentiel de ses revendications est en contradiction avec la description s'y rapportant. La revendication du brevet exige en l'occurrence l'absence d'alcali, alors que les exemples montrent au contraire que l'on opère en présence d'alcali, ce que confirme également le reste de la description, où il est recommandé d'utiliser des produits chimiques pauvres en sodium, donc contenant du sodium, pour la préparation des zéolites, et constaté que des traces de sodium accélèrent la cristallisation.

b) La titulaire du brevet a en particulier, dans les exemples cités dans le brevet en litige, abaissé de toute une puissance de dix, par rapport aux chiffres cités dans la demande antérieure, les valeurs relatives à la teneur en sodium retenues dans le document sur lequel se fonde la priorité. Il ne s'agit pas là d'une rectification d'erreurs de frappe, mais d'une correction impor-

liche Korrektur eines technischen Sachverhalts; denn zu einer chemischen Anmeldung gehören stets die den Patentgegenstand belegenden Ausführungsbeispiele, die eben hier unrichtig und nicht nachträglich korrigierbar seien. All dies müsse den Prioritätsverlust für das Streitpatent nach sich ziehen.

c) Eindeutige und ohne weiteres verständliche Begriffe im Anspruch ließen keine widersprüchliche Auslegung aufgrund abweichender Definitionen in der Patentschrift zu. Unter den gegebenen Umständen sei die Nacharbeitbarkeit des beanspruchten Gegenstandes nicht gegeben und das Patent offenbare keine für den Fachmann ausführbare Lehre.

d) Der Prioritätsverlust habe zur Folge, daß die DE-A-2 817 576 (2) und DE-A-2 817 577 (3), die die Verwendung von Hexamethylen-diamin ausdrücklich erwähnen, das Streitpatent neuheitsschädlich treffen. Zudem seien das beanspruchte Verfahren und die Produkte nicht erfinderisch, weil sie im Vergleich zu den Ergebnissen nach (1) keine wesentliche Verbesserung erzielen. Eine weitere Verringerung des Alkaligehalts, unter 0,01 Gew %, habe bei Erhöhung des Amingehalts aufgrund einer Extrapolation der Angaben in den Beispielen von (1) erwartet werden können.

e) Wegen der Unklarheiten bezüglich des wirklichen Alkaligehaltes der Zeolithe in den Beispielen seien die Vorteile der dort mitgeteilten Ergebnisse zweifelhaft und nicht zu berücksichtigen. Obwohl es bekannt sei, daß die Verringerung des Alkaligehalts der Zeolithe mittels Ionenaustausch und Kalzinierung zu asymptotischer Annäherung an einen Grenzwert ("Plateau") führe, werde bestritten, daß die Erzeugnisse des Streitpatents mit niedrigem Alkaligehalt nicht auch nach üblichen Methoden erhalten werden könnten.

VI. Die Beschwerdegegnerin tritt diesem Vorbringen entgegen. Der Fachmann verstehe den Begriff "Abwesenheit" von Alkali ohne Zweifel als "im wesentlichen frei" von solchen Ionen, denn ein absoluter Ausschluß von Natrium lasse sich wegen dessen weiter Verbreitung als Verunreinigung in der Natur, und damit in den natürlichen Ausgangsstoffen für die Zeolithherstellung technisch nicht realisieren. Diese Interpretation ergebe sich auch

in the prior application; a chemical application always included embodiments illustrating the subject-matter of the patent, which in this case were incorrect and could not be corrected subsequently. The contested patent could not therefore validly claim priority.

(c) Clear and readily comprehensible terms used in the claim ruled out a different interpretation based on other definitions in the specification. Accordingly, the claimed subject-matter could not be reproduced and the patent did not disclose a teaching which could be implemented by the skilled person.

(d) The loss of priority meant that DE-A-2 817 576 (2) and DE-A-2 817 577 (3), which expressly mentioned the use of hexamethylenediamine, prejudiced the novelty of the contested patent. Moreover the claimed process and the products did not involve an inventive step because they did not bring about a substantial improvement compared with the results according to (1). An extrapolation from the information given in the examples in (1) would have pointed to a further reduction in the alkali content below 0.01% by weight if the amine content were increased.

(e) In view of the uncertainty about the actual alkali content in the zeolites in the examples, the advantages of the results set out in them were dubious and ought not to be taken into consideration. Although it was known that a reduction in the alkali content of zeolites by ion exchange and calcination resulted in an asymptotic approximation to an extreme value ("plateau"), it was denied that the products in the contested patent with a low alkali content could not also be obtained by conventional methods.

VI. The respondents disagree. The skilled person undoubtedly interpreted "absence" of alkali as meaning "essentially free" of such ions; after all, it was not technically feasible to exclude sodium entirely owing to its widespread presence as an impurity in the environment and therefore in the natural starting materials for the preparation of zeolites. This interpretation was also indicated by the description, in which "absence of" was defined in

tante apportée au contenu technique de la demande antérieure, qui n'est pas fondée sur l'exposé de celle-ci; dans le domaine de la chimie, les exemples de réalisation de l'invention fournis à l'appui de la revendication de l'objet du brevet font en effet toujours partie de la demande; or les exemples fournis en l'occurrence sont inexacts et ne peuvent être corrigés a posteriori, ce qui devrait normalement entraîner la perte du droit de priorité revendiqué pour le brevet en litige.

c) Lorsque les termes utilisés dans la revendication sont parfaitement clairs et immédiatement compréhensibles, il n'est pas possible d'en donner une interprétation contraire en faisant valoir les définitions divergentes figurant dans la description. Dans ce cas précis l'objet revendiqué n'est pas reproductible, et l'on ne peut tirer du brevet un enseignement qui permettrait la mise en oeuvre de l'invention par l'homme du métier.

d) La demande perdant ainsi son droit de priorité, les demandes allemandes 28 17 576 (document (2)) et 28 17 577 (document (3)), qui mentionnent expressément l'utilisation d'hexaméthylènediamine, portent atteinte à la nouveauté du brevet en litige. En outre le procédé revendiqué n'implique pas d'activité inventive, pas plus que les produits obtenus, car ils ne permettent pas d'améliorer sensiblement les résultats par rapport à ceux obtenus selon le document (1). Il était possible de prévoir par extrapolation des données fournies dans les exemples du document (1) que la teneur en alcali diminue encore, jusqu'à tomber au-dessous de 0,01 % en poids, dans le cas où l'on élève la teneur en amines.

e) La teneur réelle en alcali des zéolites n'étant pas clairement indiquée dans les exemples, l'on peut douter des résultats avantageux qui auraient été obtenus, à en croire ces exemples, et on ne doit par conséquent pas en tenir compte. Bien qu'il soit connu que l'abaissement par échange d'ions et calcination de la teneur en alcali des zéolites tendent selon une asymptote vers une valeur limite ("plateau"), la requérante conteste l'affirmation selon laquelle il n'était pas possible, par les méthodes classiques, d'obtenir également les produits à faible teneur en alcali revendiqués dans le brevet en litige.

VI. L'intimée réfute ces arguments en faisant valoir que pour l'homme du métier, il ne fait aucun doute que l'expression "absence d'alcali" signifie "pratiquement exempt" de tels ions; car il est impossible techniquement d'éliminer totalement le sodium, du fait que celui-ci est largement répandu en tant qu'impureté dans la nature, et par conséquent dans les matières premières naturelles utilisées pour la préparation des zéolites. Cette interprétation

aus der Beschreibung. Dort werde "Abwesenheit von" sinngemäß als "im wesentlichen frei von" definiert (S. 3, Z. 11-12). Das bedeute, daß der Fachmann einfach möglichst alkaliarme Chemikalien verwenden solle (S. 3, Z. 19-20). Dieselbe Interpretation sei auch von einem Gericht in den Vereinigten Staaten anerkannt worden. Demgemäß sei das Verfahren ausführbar und führe zu wesentlich verbesserten Produkten, wie sie nach bekannten Methoden nicht herstellbar seien.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Hilfsweise beantragt sie, die Große Beschwerdekammer mit folgenden Rechtsfragen zu befassen:

1. Ist ein Anspruchsbegehren mit einer bestimmten technischen Aussage (hier: Abwesenheit von Alkali) haltbar, wenn die Beschreibung der Patentschrift durchgehend gegenläufige technische Anweisungen (hier: Anwesenheit von Alkali, bzw. Natrium) gibt, also deutlich nicht der Stützung des Anspruchsbegehrens dient?

2. Ist eine für das Anspruchsbegehren (im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs) wesentliche technische Kernaussage durch die Priorität der Ursprungsanmeldung noch gedeckt, wenn diese Kernaussage gegenüber der Ursprungsanmeldung beträchtlich verändert (hier: Zehnerpotenz) worden ist?

VIII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent mit den von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Ansprüchen 1-5 mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, daß der erste Satz in der Beschreibung auf Seite 3, Absatz 3, Zeilen 27 bis 28, durch den folgenden Absatz ersetzt wird: "Die erfindungsgemäß hergestellten Zeolithe sind als Katalysatoren zur Umwandlung von Kohlenwasserstoffen, z. B. Crack- und Hydrocrackverfahren, Oligomerisierung von Olefinen, Isomerisierungs- und Alkylierungsreaktionen und für die Umsetzung von Methanol und/oder Dimethyläther zu ungesättigten Kohlenwasserstoffen durch Spaltung bei erhöhter Temperatur geeignet."

effect as "essentially free of" (p. 3, lines 11-12). This meant that the skilled person was simply expected to use chemicals containing as little alkali as possible (p. 3, lines 19-20). That interpretation had also been recognised by a court in the United States. Accordingly, the process was practicable and resulted in substantially improved products which could not be obtained by known methods.

VII. The appellants request

that the contested decision be set aside and the European patent revoked.

They request in the alternative that the following points of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is a claim postulating a specific technical requirement (in this case, absence of alkali) valid if the description gives contradictory technical instructions throughout (in this case, presence of alkali or sodium), in other words clearly does not support the claim?

2. Is a basic technical point which is essential to the claim (in the characterising portion of the main claim) still covered by the priority of the original application if this basic point has been substantially amended vis-à-vis the original application (in this case, by a power of ten)?

VIII. The respondents (patent proprietors) request

that the appeal be dismissed and the patent maintained with Claims 1 to 5 as maintained by the Opposition Division subject to the first sentence of the description on page 3, paragraph 3, lines 27 to 28, being replaced by the following paragraph: "The zeolites manufactured according to the invention are suitable as catalysts for the conversion of hydrocarbons, e.g. in cracking and hydrocracking processes, for the oligomerization of olefins and in isomerization and alkylation reactions, and for converting methanol and/or dimethylether into unsaturated hydrocarbons by splitting at a high temperature."

découle également de la description, dans laquelle l'expression "Abwesenheit von" ("absence de") est définie comme signifiant "im wesentlichen frei von" ("pratiquement exempt de") (p.3, lignes 11 et 12): autrement dit l'homme du métier doit simplement utiliser des produits chimiques contenant le moins d'alcali possible (p.3, lignes 19 à 20). Aux USA, un tribunal a également admis cette interprétation. Le procédé peut donc être mis en oeuvre et permet d'obtenir des produits considérablement améliorés, qu'il n'est pas possible de préparer par les méthodes connues.

VII. La requérante conclut

à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet européen.

A titre subsidiaire, elle demande de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes:

1. Peut-on admettre une revendication fournissant une information technique déterminée (en l'occurrence: absence d'alcali), lorsque dans toute la description du fascicule de brevet l'on ne trouve que des indications allant dans le sens contraire (à savoir présence d'alcali ou de sodium), et que de ce fait, la revendication n'est manifestement pas fondée sur la description?

2. La priorité de la demande initiale couvre-t-elle encore l'exposé d'éléments techniques fondamentaux, d'une importance essentielle pour la protection demandée (dans la partie caractérisante de la revendication principale), si une modification importante (en l'occurrence: abaissement d'une puissance de 10) est apportée à cet exposé par rapport à la demande initiale?

VIII. L'intimée (titulaire du brevet) conclut

pour sa part au rejet du recours et au maintien du brevet avec les revendications 1 à 5 maintenues par la Division d'opposition, en demandant de remplacer la première phrase de la description, page 3, 3^e alinéa, lignes 27 et 28, par l'alinéa suivant: "Die erfindungsgemäß hergestellten Zeolithe sind als Katalysatoren zur Umwandlung von Kohlenwasserstoffen, z. B. Crack- und Hydrocrackverfahren, Oligomerisierung von Olefinen, Isomerisierungs- und Alkylierungsreaktionen und für die Umsetzung von Methanol und/oder Dimethyläther zu ungesättigten Kohlenwasserstoffen durch Spaltung bei erhöhter Temperatur geeignet." (Les zéolites préparées selon l'invention peuvent servir de catalyseurs pour la transformation d'hydrocarbures, par exemple dans les techniques de craquage et d'hydrocraquage, dans l'oligomérisation d'oléfinés, dans les réactions d'isomérisation et d'alkylation, ainsi que pour la transformation de méthanol et/ou d'éther diméthyle en hydrocarbures insaturés par craquage à haute température).

Hilfsweise beantragt sie, das Patent mit der weiteren Einschränkung aufrechtzuerhalten, daß Ansprüche 4 und 5 gestrichen werden.

They request in the alternative that the patent be maintained with the further limitation that Claims 4 and 5 be deleted.

A titre subsidiaire, elle demande le maintien du brevet avec une nouvelle limitation, à savoir la suppression des revendications 4 et 5.

Entscheidungsgründe

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

2. Der Einwand, der Hauptanspruch sei nicht klar, ist unbegründet; denn der patentgemäße Vorschlag, das Verfahren in Abwesenheit von Alkali durchzuführen, richtet sich an den Fachmann, der nicht am Wortlaut haftet, sondern sehr wohl weiß, daß es natriumfreie Chemikalien, wie sie in der Technik zum Einsatz kommen, nicht gibt. Die Lehre nach Anspruch 1 kann daher objektiv nur in dem Sinne verstanden werden, bei der Zeolithherstellung für weitestgehenden Ausschluß von Alkali dadurch zu sorgen, daß das Ausmaß der Alkaliverunreinigungen der zu verwendenden Ausgangsstoffe möglichst niedrig gehalten wird. Da nach Auffassung der Kammer jeder Fachmann die technische Lehre der Ansprüche in dieser Weise versteht, war eine dementsprechende Klarstellung des Anspruchswortlauts entbehrlich.

3. Sollte ein Fachmann gleichwohl durch den Anspruchswortlaut nicht hinreichend informiert sein, so würden seine etwaigen Zweifel durch die Beschreibung ausgeräumt. Dort wird ausgeführt, daß "alkalifrei" im Sinne der Erfindung "im wesentlichen frei von Natriumionen" bedeutet (vgl. Seite 3, Zeilen 11-12). In diesem Zusammenhang wird eigens darauf verwiesen, daß der Restalkaligehalt der hergestellten Zeolithe grundsätzlich nur durch Verunreinigungen der als Einsatzstoffe verwendeten Chemikalien verursacht wird und daß ganz allgemein Na-arme Chemikalien bevorzugt werden (vgl. Seite 3, Zeilen 12-21). Die Tatsache, daß Na-Spuren auch die Kristallisation der Zeolithe beschleunigen können (vgl. Seite 3, Zeilen 17-18), widerspricht dieser Empfehlung nicht, weil man eben möglichst nur Na-Spuren zulassen möchte. Nach Auffassung der Kammer stehen die Lehre nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents einerseits und die Beschreibung andererseits nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich für das Verständnis des Fachmanns zwanglos, weil ihm sein Fachwissen diese Auslegung nahelegt. Daher liegen die Voraussetzungen für die von der Beschwerdeführerin formulierte Rechtsfrage Nr. 1 nicht vor. Unter diesen Umständen kann die Ausführbarkeit des Verfahrens nicht in Frage

Reasons for the Decision

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

2. The objection that the main claim is unclear is without substance; the proposal according to the patent that the process be carried out in the absence of alkali is addressed to the skilled person, who does not rely solely on the literal meaning of the text but is quite well aware that chemicals used for technical purposes are never entirely sodium-free. Accordingly, the teaching of Claim 1 considered objectively can only be taken to mean that in the preparation of zeolites it is necessary to exclude alkali as far as possible by keeping to a minimum the amount of alkali impurities in the starting materials used. The Board takes the view that any skilled person would interpret the technical teaching of the claims in this way, so there was no need to clarify the wording.

3. Any doubts that might nonetheless occur to the mind of a skilled person would be removed by the description. Here it is stated that "alkali-free" as used in relation to the invention means "essentially free from sodium ions" (cf. page 3, lines 11-12). It is expressly pointed out in this connection that the residual alkali content in the resulting zeolites is caused solely by impurities in the chemicals used as starting materials and that chemicals with a low Na content are generally preferred (cf. page 3, lines 12-21). The fact that Na traces can also accelerate zeolite crystallisation (cf. page 3, lines 17-18) does not conflict with this recommendation since the intention is as far as possible to allow only traces of Na. The Board considers that the teaching according to Claim 1 of the contested patent is not inconsistent with the description and that the interpretation which would naturally suggest itself to the skilled person is that the two readily complement each other. Consequently, the first point of law raised by the appellants is devoid of any basis. Under these circumstances, since the availability of such "alkali-free", i.e. largely alkali-free, chemicals is beyond doubt, the feasibility of the process is beyond doubt too (cf. the description, page 3, lines 14-24). The invention is therefore disclosed in a manner sufficiently clear

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. C'est à tort qu'il a été objecté que la revendication principale n'est pas claire; en effet la recommandation donnée dans le brevet, à savoir qu'il convient d'appliquer le procédé en l'absence d'alcali, s'adresse à l'homme du métier, qui ne s'en tient pas à la lettre du texte, mais sait très bien que tels qu'on les utilise dans les techniques industrielles, les produits chimiques ne sont jamais totalement exempts de sodium. Par conséquent l'enseignement à retirer de la revendication 1 ne peut objectivement recevoir qu'une seule interprétation, à savoir que dans la préparation des zéolites, il convient de veiller à réduire au strict minimum la teneur en impuretés d'alcali des matières premières utilisées. La Chambre considérant que tout homme du métier comprend de cette manière l'enseignement technique des revendications, il n'y avait pas lieu d'apporter des précisions à ce sujet dans le texte de la revendication.

3. Si néanmoins le libellé des revendications n'était pas suffisamment explicite pour éclairer l'homme du métier, les doutes qu'il pourrait encore avoir seraient dissipés par la description. Il est précisé en effet dans celle-ci que l'expression "alkalifrei" (exempt d'alcali) au sens où l'entend l'invention signifie "im wesentlichen frei von Natriumionen" (pratiquement exempt d'ions sodium) (cf. page 3, lignes 11 et 12). Il est signalé expressément à ce propos que la teneur en alcali résiduel des zéolites ainsi obtenues ne provient que des impuretés des produits chimiques utilisés dans la réaction, et que d'une manière tout à fait générale il est préférable d'utiliser des produits chimiques à faible teneur en sodium (cf. page 3, lignes 12 à 21). Le fait que des traces de sodium peuvent également accélérer la cristallisation des zéolites (cf. page 3, lignes 17 et 18) n'est pas en contradiction avec cette recommandation, car il est conseillé précisément de ne laisser subsister dans toute la mesure du possible que de simples traces de sodium. Pour la Chambre, il n'y a pas contradiction entre les enseignements se dégageant du libellé de la revendication 1 du brevet en litige d'une part, et de la description s'y rapportant d'autre part, au contraire ces enseignements se complètent dans l'esprit de l'homme du métier, ses

gestellt werden; denn die Verfügbarkeit solcher "alkalifreier", sprich weitgehend alkalifreier Chemikalien steht außer Frage (vgl. auch Patentbeschreibung Seite 3, Zeilen 14-24). Die Erfindung ist daher so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

4. Gleichfalls ins Leere geht der Einwand, daß dem vorliegenden Patent das beanspruchte Prioritätsrecht nicht zukomme. Die Betrachtungsweise der Beschwerdeführerin, wonach die Korrektur des Natriumgehalts der nach einigen Beispielen der Voranmeldung hergestellten Zeolithe um eine Zehnerpotenz zum Prioritätsverlust führen müsse, verkennt zunächst, daß die Priorität für das Merkmal der alkalifreien Zeolithherstellung im vorliegenden Fall nicht durch diese Beispiele, sondern durch die breitere Offenbarung aus Anspruch 1 und Seite 6 der Voranmeldung getragen wird.

Aber selbst wenn es auf das Ausmaß der Alkalifreiheit der Zeolithe entscheidend ankommen sollte, so sieht die Kammer keinen Anlaß, die Richtigkeit der gegenüber der Voranmeldung korrigierten Werte in Frage zu stellen; denn die Verfahrensmaßnahmen, die das Verfahrensergebnis zwangsläufig festlegen, sind unverändert geblieben. Zudem hat die beweispflichtige Einsprechende und Beschwerdeführerin weder behauptet, noch glaubhaft gemacht, daß die korrigierten Werte tatsächlich nicht erhalten werden. Die gerügten Beispiele haben daher den Rahmen ihrer ursprünglichen Offenbarung nicht verlassen, sondern sind — derzeit unwiderlegbar — lediglich bezüglich eines einzigen Analysenwertes, gemessen am Verfahrensprodukt, berichtigt worden. Dies hat zur Folge, daß das vorliegende Patent in allen seinen hier zur Debatte stehenden Ausführungsformen den Altersrang der Voranmeldung genießt.

Nebenbei sei darauf hingewiesen, daß trotz Korrektur des Na_2O -Werts um eine Zehnerpotenz die korrigierten Werte (0,002 oder 0,0035 %) nicht wesentlich unter dem unverändert gebliebenen Natriumgehalt von 0,004 Gew.-% aus Beispiel 1 der europäischen Patentanmeldung liegen, das mit dem der Voranmeldung inhaltsgleich ist.

5. Bei dieser klaren Sachlage konnte auch dem Antrag der Beschwerdeführerin, die Rechtsfrage Nr. 2 zur Prio-

and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

4. Nor is there any substance to the objection that the present patent does not qualify for the claimed right of priority. The appellants' view that correcting by a power of ten the sodium content of the zeolites prepared in accordance with some of the examples in the prior application must result in loss of priority disregards the fact that the priority for alkali-free zeolite preparation is based in the present case not on these examples but on the broader disclosure in Claim 1 and on page 6 of the prior application.

However, even if the extent to which the zeolites are free of alkali were a decisive factor, the Board sees no reason for questioning the values corrected vis-à-vis the prior application; after all, the process inevitably producing the given result has remained unchanged. Moreover the opponents and appellants, with whom the onus of proof rests, have neither claimed nor shown convincingly that the corrected values are not in fact obtained. The examples called into question do not therefore go beyond the scope of the original disclosure, but have merely been corrected - and this cannot at present be refuted - in respect of a single value measured on the product of the process. This means that the patent in question enjoys the priority claimed in all those of its embodiments relevant in the present context.

It should perhaps be noted in passing that, although the Na_2O value has been corrected by a power of ten, the corrected values (0,002 or 0,0035%) are not substantially below the unchanged sodium content of 0.004% by weight from Example 1 in the European patent application, which is identical in content with that in the prior application.

5. Given this clear-cut situation it was not possible to accede to the appellants' request that the second

connaissances techniques le conduisant sans effort à adopter une telle interprétation. La première question de droit soulevée par la requérante n'a donc pas lieu d'être posée. Dans ces conditions, la possibilité de mettre en oeuvre le procédé ne peut être contestée, car il ne fait aucun doute qu'il existe effectivement des produits chimiques "sans alcali", c'est-à-dire pratiquement exempts d'alcali (cf. également la description du brevet, page 3, lignes 14 à 24). L'invention est donc exposée de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

4. De même, la Chambre ne saurait suivre la requérante lorsque celle-ci objecte que le brevet en cause ne devrait pas bénéficier du droit de priorité revendiqué. En affirmant que la correction apportée aux chiffres indiqués dans certains exemples de la demande antérieure pour la teneur en sodium des zéolites obtenues (abaissement d'une puissance de dix) devrait entraîner la perte du droit de priorité, la requérante méconnaît tout d'abord que ce n'est pas sur ces exemples, mais sur l'exposé plus général figurant dans la revendication 1 et à la page 6 de la demande antérieure que se fonde en l'occurrence la priorité revendiquée pour la caractéristique que constitue la préparation de zéolites exemptes d'alcali.

Mais même si la proportion dans laquelle les zéolites sont exemptes d'alcali devait revêtir une importance décisive, la Chambre considère qu'elle n'a aucune raison de contester les rectifications apportées par rapport aux valeurs indiquées dans la demande antérieure; en effet le mode et les conditions opératoires, qui sont déterminants pour le résultat obtenu par le procédé revendiqué, sont demeurés inchangés. En outre l'opposante et requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'a ni affirmé, ni montré que les valeurs corrigées ne peuvent en réalité être obtenues. Les exemples mis en cause par la requérante ne sortent donc pas du cadre de l'exposé donné dans la demande initiale, ils ont en effet - ce que l'on ne peut contester actuellement - été simplement rectifiés pour une valeur isolée de l'analyse, mesurée sur le produit préparé par le procédé revendiqué. Il en résulte que le présent brevet bénéficie, pour tous les modes de réalisation de l'invention considérés ici, du droit de priorité conféré par la demande antérieure.

Il convient de rappeler en passant que bien que la valeur de la teneur en Na_2O ait été abaissée d'une puissance de dix, les valeurs rectifiées (0,002 ou 0,0035 %) ne sont pas sensiblement inférieures à la valeur de la teneur en sodium (0,004 % en poids), demeurée inchangée dans l'exemple 1 de la demande de brevet européen, identique pour le fond à l'exemple figurant dans la demande antérieure.

5. Les faits étant clairs, il n'est pas possible là non plus de donner satisfaction à la requérante, qui avait demandé

rität der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, nicht entsprochen werden.

6. Von den beiden Entgegenhaltungen, die vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht wurden, kommt (1) dem Patentgegenstand am nächsten. Dieses Dokument beschreibt ein Verfahren zur Herstellung kristalliner, stickstoffhaltiger Zeolithe in Gegenwart primärer Amine, wie z.B. Propylamin. Die so hergestellten synthetischen Zeolithe sollen bereits einen verringerten Alkaligehalt, und zwar nicht mehr als 0,2 %, aufweisen. Obwohl in Gegenwart von beträchtlichen Mengen von Natrium gearbeitet wird (bis zu einem Drittel im Verhältnis zum angewandten Siliziumdioxid; siehe Beispiele 1, 13, 15 und 23), schwanken die besten Ergebnisse mit n-Propylamin zwischen 0,01 und 0,07 % Na₂O (mit Isopropylamin und Äthylamin zum Teil "weniger" als 0,01 %; siehe Zahlenwerte für Beispiele 8 und 12 in Tabellen I, Seite 16, und II, Seite 17). Der Alkaligehalt steigt im Falle höherer Amine (Tabelle II, Beispiele 13 bis 26). Die Produkte sollen "direkt als Katalysator(en) ohne zwischengeschaltete Vorkalziniierung und Kationenaustausch verwendet werden" können (S. 3, Z. 17-19). Doch zeigt das einzige relevante Verwendungsbeispiel nur die Verwendung eines Zeoliths, das zuvor einem Ionenaustausch mit Ammoniumchlorid unterworfen und dann kalziniert wurde (S. 17, letzter Absatz, und S. 18, Z. 1-4).

7. Gegenüber diesem Stand der Technik bestand die technische Aufgabe, ein Verfahren zur Herstellung von Zeolithen bereitzustellen, das in einem Zuge, d.h. ohne komplizierten Ionenaustausch zu Zeolithen mit weiter verringertem Alkaligehalt führt. Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, die Kristallisation des Zeoliths (im wesentlichen) in Abwesenheit von Alkali in einer wäßrigen Lösung von Hexamethyldiamin durchzuführen. Die durch Kalziniierung erhaltenen Weiterverarbeitungsprodukte zeigen ohne Ionenaustausch einen Natriumgehalt von 0,002 bis 0,004 Gew % bei Zusatz von Aluminiumsilikat (Beispiele 5 und 1) und einen solchen von 0,0035 bis 0,008 Gew % bei Zusatz von Boro- bzw. Arsensilikat (Beispiele 7 bzw. 9). Aufgrund dieser Resultate erscheint es glaubhaft, daß die bestehende Aufgabe auch tatsächlich gelöst wird.

8. Keines der hier vorgeschlagenen beiden Lösungsmerkmale ist in den relevanten Entgegenhaltungen offenbart. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu.

9. Es ist daher zu prüfen, ob die vorgeschlagene Lösung auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

9.1 Hierfür ist von Bedeutung, daß der Stand der Technik die Anwendung beträchtlicher Mengen von Na₂O vor-

point of law raised by them, concerning priority, be submitted to the Enlarged Board of Appeal.

6. Of the two citations published before the priority date of the contested patent, (1) is closest to the subject-matter of the patent. This document describes a process for preparing crystalline, nitrogen-containing zeolites in the presence of primary amines such as propylamine. The synthetic zeolites prepared in this way are already meant to have a reduced alkali content of not more than 0.2%. Although the operation is carried out in the presence of substantial quantities of sodium (up to one third in relation to the silicon dioxide used, see Examples 1, 13, 15 and 23), the best results with N-propylamine fluctuate between 0.01 and 0.07% of Na₂O (occasionally with "less" than 0.01% in the case of isopropylamine and ethylamine, see the figures for Examples 8 and 12 in Tables I, page 16, and II, page 17). With higher amines the alkali content increases (Table II, Examples 13 to 26). It must be possible to use the products "direct as a catalyst without intermediate precalcination or cation exchange" (page 3, lines 17-19). However, the only relevant example of use merely concerns the use of a zeolite previously subjected to ion exchange with ammonium chloride and then calcined (page 17, last paragraph, and page 18, lines 1-4).

7. Given this state of the art, the technical problem consisted in providing a process for preparing zeolites with a yet lower alkali content in one stage, i.e. without complex ion exchange. To solve this problem it is proposed that crystallisation of the zeolite be carried out (essentially) without alkali in an aqueous solution of hexamethylenediamine. Without ion exchange, the subsequent products obtained by calcination have a sodium content of 0.002 to 0.004% by weight when aluminosilicate is added (Examples 5 and 1) and of 0.0035 to 0.008% by weight when borosilicate or arsenic silicate is added (Examples 7 and 9 respectively). These results suggest that the problem is indeed solved.

8. Neither of the two proposed features of the solution is disclosed in the relevant citations. The subject-matter of Claim 1 is thus new.

9. It therefore has to be established whether the proposed solution involves an inventive step.

9.1 It is significant that the state of the art describes the use of considerable quantities of Na₂O, for example in

que l'on soumette le second point de droit, à savoir la question de la priorité, à la Grande Chambre de recours.

6. Des deux antériorités publiées avant la date de priorité du brevet en litige, c'est le document (1) dont l'objet est le plus proche de l'objet du brevet. Ce document décrit un procédé de préparation de zéolites cristallines azotées en présence d'amines primaires, comme par exemple la propylamine. Les zéolites synthétiques préparés par ce procédé auraient déjà une teneur réduite en alcali, ne dépassant pas 0,2 %. Bien que l'on opère en présence de quantités importantes de sodium (jusqu'à un tiers par rapport au bioxyde de silicium utilisé, cf. exemples 1, 13, 15 et 23), les meilleurs résultats obtenus en présence de n-propylamine varient entre 0,01 et 0,07 % de Na₂O (en présence d'isopropylamine et d'éthylamine, cette teneur est dans certains cas "inférieure" à 0,01 %; cf. les chiffres indiqués pour les exemples 8 et 12 dans les tableaux I, page 16, et II, page 17). La teneur en alcali augmente en présence d'amines supérieures (tableau II, exemples 13 à 26). Il est affirmé que les produits obtenus peuvent servir "directement de catalyseur(s) sans que l'on ait à intercaler une calcination préalable et un échange de cations" (page 3, lignes 17 à 19). Toutefois l'unique exemple d'application pertinent ne porte que sur l'utilisation d'une zéolite qui a été soumise au préalable à un échange d'ions avec du chlorure d'ammonium, puis calcinée (p. 17, dernier paragraphe, et p. 18, lignes 1 à 4).

7. Par rapport à cet état de la technique, le problème technique que se proposait de résoudre l'invention consiste à trouver un procédé de préparation des zéolites qui permette d'obtenir directement, c'est-à-dire sans échange d'ions compliqué, des zéolites ayant une teneur en alcali encore abaissée. Il est proposé à cet effet de faire cristalliser la zéolite en l'absence (pratiquement) d'alcali, dans une solution aqueuse d'hexaméthylènediamine. Les produits plus élaborés obtenus ensuite par calcination ont sans échange d'ions une teneur en sodium de 0,002 à 0,004 % en poids dans le cas où l'on ajoute du silicate d'aluminium (exemples 5 et 1), et de 0,0035 à 0,008 % en poids si l'on ajoute du silicate de bore ou du silicate d'arsenic (exemples 7 et 9, respectivement). Ces résultats tendent à montrer que le problème posé est effectivement résolu par l'invention.

8. Aucune des deux caractéristiques proposées en l'occurrence pour la résolution du problème ne figure dans les antériorités entrant en ligne de compte. L'objet de la revendication 1 est donc nouveau.

9. Reste par conséquent à examiner si la solution proposée implique une activité inventive.

9.1 Il mérite à cet égard d'être noté qu'il est recommandé dans l'état de la technique d'utiliser des quantités

schreibt, beispielsweise in Form von Natriumaluminat oder von Natriumsilikat, um das SiO_2 in Lösung zu bringen und die Kristallisation zu fördern. So verwendet Entgegenhaltung (1) in allen Beispielen Na_2O -Mengen von bis zu einem Drittel der SiO_2 -Mengen. Auch Entgegenhaltung (6) folgt dieser Herstellungsweise, die der Bildung der Zeolithe in der Natur nachgebildet ist. Diese Besonderheit des gesamten Standes der Technik wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Demgegenüber stellt die Verfahrensweise nach dem vorliegenden Patent eine Abkehr vom bekannten Konzept der jahrzehntelang im großen Umfang ausgeübten und diesbezüglich unverändert gebliebenen Zeolith-Herstellung dar, was schon insofern ein Wagnis bedeutet, als zumindest ungewiß war, ob und unter welchen Bedingungen auf die Rolle des als Lösungsvermittlers für die zeolithbildenden Oxide und gleichzeitig als Kristallisationsbeschleuniger wirkenden Natriumoxids verzichtet werden könnte.

9.2 Aber selbst wenn man unterstellen wollte, daß der Fachmann im Hinblick auf die aufgabengemäß anvisierte Verringerung des Alkaligehalts der Zeolithe an dessen Reduzierung bereits in den Ausgangsstoffen gedacht und die schwerwiegenden Bedenken bezüglich der Doppelrolle des Alkalis beiseite gestellt hätte, wäre er aufgrund des Standes der Technik nicht zu der Erkenntnis nach dem Streitpatent gelangt, daß es hierzu gerade des gleichzeitigen Einsatzes von Hexamethylen-diamin bedarf; denn hierzu gibt der Stand der Technik keine Anregung. Zwar war die Herstellung von Zeolithen in Gegenwart von Aminen in allgemeiner Form (allerdings in Gegenwart wesentlicher Alkalimengen) bekannt, doch konnten die bei Verwendung gerade von Hexamethylen-diamin unstreitig auftretenden und aufgabengemäß anvisierten Vorteile nicht erwartet werden. Entgegenhaltung (1) zeigt, daß die Verlängerung der Methylenkette die Ergebnisse verschlechtert (vgl. Beispiele 13-26 in Verbindung mit Tabelle II, S. 17). Entgegenhaltung (6) verwendet Athylen-diamin mit dem Ergebnis eines Gehaltes von mehr als 0,02 Gew % Natrium (dies entspricht 0,01 Mol% Na_2O , bezogen auf Al_2O_3 , gemäß Tabelle 2A, Spalte 11, wie man dem Vergleich von Spalte 9, Zeilen 18 und 22, entnehmen kann). Die Werte mit diesem Diamin sind also viel schlechter als die mit dem entsprechenden Monoamin nach Beispiel 12 von (1). Der Fachmann hatte daher keinen Anlaß, bei Verwendung längererkettiger Diamine im Vergleich zu (1) günstigere Ergebnisse zu erwarten.

the form of sodium aluminate or sodium silicate, in order to dissolve the SiO_2 and promote crystallisation. For example, citation (1) uses quantities of Na_2O amounting to up to one third of the quantities of SiO_2 in every example. Citation (6), too, adopts this method of preparation, which emulates the formation of zeolites under natural circumstances. The appellants do not dispute this characteristic, which is found throughout the state of the art. By contrast, the procedure according to the patent in question represents a departure from the known method of zeolite preparation as practised on a large scale and without any change in this respect for many decades. This involved a risk in so far as, at the least, it was uncertain whether and under what circumstances it was possible to dispense with sodium oxide acting as a solubiliser for the zeolite-forming oxides and at the same time as a crystallisation accelerator.

9.2 But even assuming that the skilled person intent on reducing the alkali content in the zeolites had thought of effecting this reduction in the starting materials themselves and had dismissed the grave misgiving about the dual role of the alkali, the state of the art would not have suggested the simultaneous use of hexamethylenediamine prescribed in the contested patent; no hint at this is contained in the state of the art. Although it was known that zeolites could be prepared in the presence of amines in a general form (albeit in the presence of substantial quantities of alkali), there could have been no predicting the advantages which indisputably occur when hexamethylenediamine is used and which the solution to the problem in question was meant to provide. Citation (1) shows that extension of the methylene chain impairs the results (cf. Examples 13-26 in conjunction with Table II, page 17). Citation (6) uses ethylenediamine, giving a content of over 0.02% by weight of sodium (equivalent to 0.01 mol% of Na_2O relative to Al_2O_3 in accordance with Table 2A, column 11, as can be seen by comparing column 9, lines 18 and 22). The values with this diamine are thus much worse than with the corresponding monoamine in Example 12 of (1). Accordingly, the skilled person had no reason to expect better results than those in (1) by using diamines with a longer chain.

importantes de Na_2O , par exemple sous forme d'aluminat de sodium ou de silicate de sodium, pour amener SiO_2 en solution et favoriser la cristallisation. C'est ainsi que dans tous les exemples du document (1) il est utilisé des quantités de Na_2O pouvant représenter jusqu'à un tiers des quantités de SiO_2 . Dans le document (6) on retrouve là encore ce mode de préparation, calqué sur la formation des zéolites dans la nature. La requérante ne conteste pas que cette caractéristique particulière se retrouve dans tous les documents de l'état de la technique. A l'opposé, le mode opératoire selon le brevet en cause correspond à un abandon complet de la méthode connue de préparation des zéolites, appliquée à grande échelle pendant des dizaines d'années et demeurée inchangée sur ce point, ce qui était déjà un coup d'audace, étant donné qu'il était pas du tout sûr, pour le moins, que l'on puisse renoncer à utiliser l'oxyde de sodium pour permettre la solubilisation des oxydes formant des zéolites et accélérer en même temps la cristallisation, et que les conditions dans lesquelles cela pourrait être réalisé demeureraient très incertaines.

9.2 Même à supposer que l'homme du métier, examinant la possibilité de diminuer la teneur en alcali des zéolites, problème que l'invention se propose de résoudre, aurait pensé à réduire cette teneur déjà dans les matières premières, en faisant fi des sérieuses réserves qui auraient pu être formulées en raison du double rôle de l'alcali, cet homme du métier n'aurait pu, en se fondant sur le seul état de la technique, découvrir comme l'a fait le titulaire du brevet en cause que pour cela il lui fallait précisément introduire en même temps de l'hexaméthylènediamine; l'état de la technique ne lui fournissait en effet aucune indication allant dans ce sens. Certes l'on connaissait déjà le mode général de préparation des zéolites en présence d'amines (avec toutefois la présence d'importantes quantités d'alcali), mais il n'était pas possible de prévoir les avantages que l'utilisation précisément d'hexaméthylènediamine permet sans contester d'obtenir, et qui constituent l'objectif visé par l'invention. Le document (1) montre que l'allongement de la chaîne méthylène donne des résultats moins bons (cf. exemples 13 à 26, à rapprocher du tableau II, p. 17). Le document (6) préconise l'utilisation d'éthylenediamine, qui conduit à une teneur en sodium de plus de 0,02 % en poids (ce qui correspond à 0,001 % de Na_2O en moles de Na_2O , par rapport à Al_2O_3 , d'après le tableau 2A, colonne 11, à rapprocher de la colonne 9, lignes 18 et 22). Les résultats obtenus avec cette diamine sont donc nettement moins bons que ceux obtenus avec la monoamine correspondante, dans l'exemple 12 du document (1). L'homme du métier n'avait donc aucune raison d'espérer une amélioration des résultats par rapport à ceux indiqués dans le document (1) s'il utilisait des diamines à chaîne plus longue.

9.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der darauf rückbezogenen Unteransprüche 2 und 3 beruht folglich auf erfinderischer Tätigkeit.

10. Die unmittelbaren Erzeugnisse des beanspruchten Verfahrens enthalten Hexamethylen-diamin in den intrakristallinen Poren eingelagert (Seite 3, Zeilen 41-42). Zwei spezifische Varianten, die Aluminium- und die Borosilikatzéolithe sind ausdrücklich in Anspruch genommen (Ansprüche 4 und 5). Sie sind daher ebenso wie die zu ihrer Herstellung verwendeten Verfahren nach Anspruch 1 neu. Definition durch Verfahrensparameter ("product-by-process") ist gerechtfertigt, weil die genaue Struktur dieser Zeolithe unbekannt ist.

Solche Ansprüche müssen allerdings in einem absoluten, d. h. verfahrensunabhängigen Sinne interpretiert werden. Wenn, wie im vorliegenden Fall, die Gegenstände solcher Ansprüche als solche neu sind, so sind sie doch nicht schon deswegen erfinderisch, weil ihr Herstellungsverfahren erfinderisch ist (vgl. "Anspruchskategorien /IFF" T 150/82, ABI 7/1984, 309 sowie Entscheidung in T 248/85 vom 21. Januar 1986, wird veröffentlicht); vielmehr muß das beanspruchte Erzeugnis, um patentfähig zu sein, als solches eine gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegende Lösung einer eigenen technischen Aufgabe sein.

11. Nächstkommender Stand der Technik hinsichtlich der Zeolithe der Ansprüche 4 und 5 ist wiederum (1), worin kristalline, stickstoffhaltige Zeolithe mit einem verringerten Alkaligehalt offenbart sind, die nach Kalzinierung als Katalysatoren dienen können. Die technische Aufgabe gegenüber diesem Stand der Technik besteht darin, hinsichtlich ihres Alkaligehalts weiter verbesserte Vorprodukte für solche Katalysatoren bereitzustellen. Diese Aufgabe wird gemäß den beiden Stoffansprüchen dadurch gelöst, daß neue Vorläufer ("precursors") für kalzinierte Endprodukte geschaffen werden. Diese Vorläufer unterscheiden sich von den Erzeugnissen nach (1) außer der Art der eingelagerten Amine besonders hinsichtlich der Höhe ihres Alkaligehalts.

12. Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, daß Zeolithe, die als Katalysatoren oder Vorläufer von solchen bekannt waren, bisher nicht in dieser Qualität, d. h. mit so niedrigem Alkaligehalt, zur Verfügung standen (vgl. Patentschrift S. 2, Z. 22-25). Ferner wurde auf ihre erfolglosen Bemühungen hingewiesen, bekannte Zeolithe mit höherem Alkaligehalt durch wiederholten Ionenaustausch und anschließende Kalzination von Restalkali zu befreien. Auch im allgemeinen Fach-

9.3 The subject-matter of Claim 1 and of the dependent Sub-claims 2 and 3 therefore involves an inventive step.

10. The direct products of the claimed process contain hexamethylenediamine incorporated in the intracrystalline pores (page 3, lines 41-42). Two specific variants, aluminosilicate and borosilicate zeolites, are expressly claimed (Claims 4 and 5). They are therefore new, together with the processes used to prepare them according to Claim 1. Defining them by product-by-process parameters is justified because the precise structure of these zeolites is unknown.

Such claims, however, have to be interpreted in an absolute sense, i.e. independently of the process. If, as in the present case, their subject-matters as such are new, they still do not involve an inventive step merely because the process for their preparation does so (cf. "Claim Categories/IFF" T 150/82, OJ 7/1984, p. 309 and Decision T 248/85 of 21 January 1986 to be published); in order to be patentable, the claimed product as such must be a solution to a separate technical problem which is not obvious in the light of the state of the art.

11. The closest state of the art with regard to the zeolites in Claims 4 and 5 is again (1), which discloses crystalline, nitrogen-containing zeolites with a reduced alkali content which can be used as catalysts after calcination. The technical problem vis-à-vis this state of the art consists in providing primary products, further improved with regard to their alkali content, for such catalysts. This problem is solved according to the two substance claims by producing new precursors for calcined zeolites. These precursors differ from the products according to (1) not only in the type of incorporated amines but particularly in respect of their alkali content.

12. The respondents stated that zeolites known as catalysts or precursors thereof had not so far been available in this quality, i.e. with such a low alkali content (cf. the patent specification, page 2, lines 22-25). They further drew attention to their unsuccessful attempts to remove residual alkali from known zeolites with a higher alkali content by repeated ion exchange followed by calcination. Nor did either the general knowledge of the skilled person or the relevant literature point to any known

9.3 L'objet de la revendication 1 et des sous-revendications 2 et 3 qui lui sont rattachées implique donc une activité inventive.

10. Les produits obtenus directement par le procédé revendiqué contiennent de l'hexaméthylènediamine incorporée dans les pores intracrystallins (page 3, lignes 41 et 42). Deux variantes spécifiques, les zéolites de silicate d'aluminium et les zéolites de silicate de bore sont expressément revendiquées à cet égard (revendications 4 et 5). Elles sont donc nouvelles, tout comme les procédés selon la revendication 1 utilisés pour leur préparation, et peuvent à bon droit être définies par les paramètres de leur procédé d'obtention ("product-by-process": produits caractérisés par leur procédé d'obtention), la structure exacte de ces zéolites étant inconnue.

Il convient toutefois d'interpréter de telles revendications dans un sens absolu, c'est-à-dire sans tenir compte du procédé d'obtention des produits revendiqués. Si les objets de ces revendications sont nouveaux en tant que tels, comme c'est le cas en l'espèce, ils n'impliquent pas nécessairement une activité inventive du seul fait que leur procédé d'obtention implique une activité inventive (cf. décision T 150/82 "catégories de revendications/IFF", publiée au JO de l'OEB n° 7/1984, p. 309, ainsi que la décision T 248/85 du 21 janvier 1986, publiée dans le JO de l'OEB n° 6/1986); pour que le produit revendiqué soit brevetable, il faut en effet qu'il constitue en tant que tel une solution évidente, par rapport à l'état de la technique, d'un problème technique propre à l'invention.

11. En ce qui concerne les zéolites faisant l'objet des revendications 4 et 5, l'état de la technique le plus proche est là encore le document (1), dont l'exposé porte sur des zéolites cristallines azotées à teneur réduite en alcali, pouvant après calcination être utilisées comme catalyseurs. Par rapport à cet état de la technique, le problème technique à résoudre par l'invention consistait à préparer des produits intermédiaires encore améliorés du point de vue de leur teneur en alcali, en vue de l'obtention de tels catalyseurs. Dans les deux revendications de produits, ce problème est résolu par la création de nouveaux "précurseurs" (precursors) des zéolites calcinées. Ce qui distingue tout particulièrement ces précurseurs des produits selon le document (1), c'est, outre la nature des amines incorporées, le niveau atteint par la teneur en alcali.

12. L'intimée a fait valoir que les zéolites connues jusqu'ici comme catalyseurs ou comme précurseurs de catalyseurs n'étaient pas de cette qualité, c'est-à-dire n'avaient pas une teneur en alcali aussi réduite (cf. fascicule de brevet, p. 2, lignes 22 à 25). Elle a rappelé en outre que c'est en vain qu'elle avait soumis des zéolites connues, à teneur plus élevée en alcali, à des traitements répétés par échange d'ions, puis calcination, pour tenter d'éliminer l'alcali résiduel. De plus, ni

wissen oder in der Literatur sei keine Methode bekannt, die so niedrige Alkaliewerte wie diejenigen des Streitpatents liefere.

Die Beschwerdeführerin hat zwar eingeräumt, daß die üblichen Methoden, d. h. Ionenaustausch und Kalzinierung nur asymptotisch zu einem "Plateau", d. h. einem Grenzwert des Natriumgehalts, führen (vgl. (1), S. 7, Z. 17-21), sie bestreitet allerdings, daß keinerlei Möglichkeit zur Entfernung des Restalkalis bestanden habe. Sie war aber nicht in der Lage, eine konkrete hierfür geeignete Methode zu nennen oder mindestens in den Grundzügen zu entwerfen.

Die Kammer vermag sich aus eigener Sachkunde weder die Behauptung der Beschwerdeführerin noch die Behauptung der Beschwerdegegnerin zu eigen zu machen. Immerhin neigt die Kammer mehr der Auffassung der Beschwerdegegnerin zu, denn wenn bereits der Stand der Technik in der Lage gewesen sein sollte, Zeolithe mit einem so niedrigen Alkaligehalt herzustellen, wie sie nach der Lehre des Streitpatents erhalten werden, so hätte dieses Wissen sicher seinen Niederschlag in der Fachliteratur oder in einem belegbaren Fachwissen gefunden. Aus der Tatsache, daß dieses nicht der Fall ist, glaubt die Kammer schließen zu können, daß erstmals die Lehre nach dem europäischen Patent 7 081 Zeolithe in der erwünschten Qualität herstellbar machte.

Aber unabhängig hiervon reicht es in einem Einspruchsverfahren nicht aus, wenn der Einsprechende ein erteiltes Patent mit einer nicht belegbaren Behauptung angreift. Es ist zwar richtig, daß gemäß Artikel 114 (1) EPÜ in den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt, wobei es weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Wenn aber das Europäische Patentamt nicht in der Lage ist, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung festzustellen, so trifft dieser Nachteil den Beteiligten, der sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung stützt.

So liegt es im vorliegenden Fall. Beide Parteien stellen hinsichtlich des Erreichens der gewünschten Alkalifreiheit entgegengesetzte Behauptungen auf. In einem solchen Fall geht es zu Lasten des angreifenden Einsprechenden, wenn er seine Behauptung, die die erfinderische Tätigkeit erschüttern könnte, nicht zu belegen vermag. Es wäre Aufgabe der Einsprechenden gewesen, eine Methode des Standes der Technik zu benennen, nach der es vor dem Anmeldetag möglich gewesen ist, Zeolithe mit der gleichen Alkalifreiheit wie nach dem vorliegenden Patent auf einem anderen Wege herzustellen. Eine

method of obtaining such low alkali values as those in the contested patent.

The appellants have conceded that the usual methods, i.e. ion exchange and calcination, result only asymptotically in a "plateau", i.e. an extreme sodium content value (cf. (1), page 7, lines 17-21). Although they nevertheless dispute the contention that there was no way of removing the residual alkali they have not been able to indicate a specific method suited to this purpose or even to suggest the bare outlines of such a method.

The Board is unable on the strength of its own specialised knowledge to espouse the assertions of either the appellants or the respondents. It is more inclined to take the respondents' view, however, for if the state of the art had been capable of delivering zeolites with such a low alkali content as those obtained according to the teaching of the contested patent, this fact would certainly have been reflected in the technical literature or in technical knowledge in some other form capable of being substantiated. This not being the case, the Board believes that the teaching according to European patent No. 7 081 made it possible for the first time to prepare zeolites of the required quality.

Regardless of that, however, it is not sufficient in opposition proceedings for the opponent to impugn a granted patent with an assertion which cannot be substantiated. It is true that under Article 114(1) EPC the European Patent Office, in proceedings before it, examines the facts of its own motion and is not restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. But if the European Patent Office is unable to establish the facts of its own motion, it is the party whose argument rests on these alleged facts who loses thereby.

This is the situation here. The two parties have made contrary assertions concerning the desired elimination of alkali. In such cases the ruling goes against the opponent as appellant if he is unable to substantiate an assertion which could disprove the existence of an inventive step. It was up to the opponents to name a method in the state of the art whereby it was possible prior to the filing date to prepare by other means zeolites free of alkali to the same degree as those in the patent in question. The opponents were unable to name any such method; nor is the Board aware of one. Accordingly,

les connaissances générales de l'homme du métier, ni la littérature existant dans ce domaine ne permettent selon elle de conclure qu'il existait déjà une méthode connue conduisant pour la teneur en alcali à des valeurs aussi basses que celles indiquées dans le brevet en litige.

La requérante a reconnu il est vrai que les méthodes classiques par échange d'ions et calcination permettent simplement de se rapprocher selon une asymptote d'un "plateau" correspondant à une valeur limite de la teneur en sodium (cf. document (1), p. 7, lignes 17 à 21), mais n'a pu admettre pour autant qu'il était impossible jusque là d'éliminer l'alcali résiduel. Elle n'a cependant pas été en mesure de citer nommément ou au moins d'indiquer en gros une méthode permettant d'obtenir ce résultat.

Quelles que soient ses compétences en la matière, la Chambre ne saurait prendre parti ni pour la requérante, ni pour l'intimée. Elle penche néanmoins plutôt pour la thèse défendue par l'intimée, car s'il était déjà possible dans l'état de la technique de préparer des zéolites ayant une teneur en alcali aussi faible que celle obtenue selon le brevet en litige, la littérature spécialisée l'aurait certainement mentionné, ou l'on pourrait prouver que l'homme du métier connaissait cette possibilité. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, par conséquent la Chambre estime pouvoir en conclure que c'est dans le brevet européen n° 7081 qu'a été enseignée pour la première fois la possibilité de préparer des zéolites de la qualité voulue.

Même sans invoquer cet argument, il faut bien constater que pour pouvoir attaquer valablement au cours d'une procédure d'opposition un brevet déjà délivré, il ne suffit pas d'avancer des affirmations sans preuve. Certes, aux termes de l'article 114 (1) de la CBE, l'Office européen des brevets procède au cours de la procédure à l'examen d'office des faits, examen qui n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Mais dans le cas où l'Office européen n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à cet examen d'office, c'est la partie qui a fondé son argumentation sur cette version non prouvée des faits qui doit subir les désavantages de cette situation.

C'est ainsi qu'il convient de trancher en la présente espèce : les affirmations avancées par chacune des parties en ce qui concerne la possibilité d'éliminer l'alcali sont en contradiction l'une avec l'autre. Dans ces conditions, c'est tant pis pour l'opposante qui attaque le brevet si elle n'est pas en mesure de prouver ce qu'elle a avancé pour contester l'activité inventive. C'est elle qui aurait dû citer nommément dans l'état de la technique une méthode différente qui aurait permis avant la date de dépôt de préparer des zéolites d'une teneur en alcali aussi réduite que celle des zéolites selon le brevet en

solche geeignete Methode konnte die Einsprechende nicht nennen; sie ist auch für die Kammer nicht ersichtlich. Daher kann die Behauptung der Einsprechenden nur als eine unbewiesene Vermutung behandelt werden, die der Annahme nicht entgegenstehen kann, daß das erteilte europäische Patent auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

13. Die Kammer hat davon abgesehen, den Beteiligten eine Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ zuzustellen. Nach dieser Bestimmung, die gemäß Regel 66 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden ist, hat die Beschwerdekammer, bevor sie die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, den Beteiligten mitzuteilen, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und die Beteiligten aufzufordern, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind.

Die Kammer hat das Patent im Umfang der Ansprüche 1 bis 5 sowie mit zwei geringfügigen Änderungen in der Beschreibung aufrechterhalten, während die Einspruchsabteilung das Patent im Umfang der Ansprüche 1 bis 10 aufrechterhalten hatte. Geht man von dem reinen Wortlaut der Regel 58 (4) EPÜ aus, so wäre zweifellos auch im vorliegenden Fall eine Mitteilung nach Regel 58 EPÜ an die Beteiligten erforderlich gewesen, da der Umfang des Patents durch Streichung der Ansprüche 6-10 — nämlich eines Stoffanspruchs und sämtlicher Verwendungsansprüche und durch eine — wenn auch geringfügige — Änderung der Beschreibung geändert worden ist.

14. Die Kammer ist jedoch der Ansicht, daß Regel 58 (4) nicht nur gemäß ihrem Wortlaut, sondern entsprechend ihrem Sinn und Zweck im Einspruchsbeschwerdeverfahren anzuwenden ist.

Die Kammer hat bereits Zweifel, ob Regel 58 (4) EPÜ auch dann immer anzuwenden ist, wenn vor der Kammer eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. Diese Zweifel hat die Kammer, weil nach ihrer Auffassung durch Regel 58 (4) EPÜ sichergestellt werden soll, daß im Einspruchsverfahren dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs, der in Artikel 113 EPÜ niedergelegt ist, Rechnung getragen wird.

Die Kammer erkennt an, daß die Bestimmung der Regel 58 (4) EPÜ ihre generelle Berechtigung hat, wenn keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, das Patent vielmehr im schriftlichen Verfahren in geändertem Umfang aufrechterhalten werden soll. Im schriftlichen Verfahren erscheint es der Kammer generell erforderlich zu sein, die Parteien schriftlich über eine beabsichtigte Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu unterrichten.

the opponents' assertion can only be treated as an unproven supposition which cannot counter the assumption that the granted European patent involves an inventive step.

13. The Board did not inform the parties in accordance with Rule 58(4) EPC. Under that provision, which by virtue of Rule 66(1) EPC is applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*, the Board of Appeal must, before deciding on the maintenance of the European patent in the amended form, inform the parties that it intends to maintain the patent as amended and invite them to state their observations within a period of one month if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent.

The Board maintained the patent with Claims 1 to 5 and with two minor amendments in the description, whereas the Opposition Division had maintained it with Claims 1 to 10. If the wording of Rule 58(4) EPC were taken literally, it would no doubt have been necessary to follow the procedure in accordance with Rule 58 EPC since the extent of the patent had been altered by the deletion of Claims 6 to 10 (one substance claim and all the use claims) and by an amendment — albeit minor — to the description.

14. However, the Board takes the view that it is as much the intent and purpose as the literal wording of Rule 58(4) that have to be observed in opposition appeal proceedings.

The Board in fact doubts whether Rule 58(4) EPC always applies when oral proceedings have taken place before it. In the Board's view, Rule 58(4) EPC is intended to ensure that due account is taken in opposition proceedings of the principles of due process set out in Article 113 EPC.

The Board recognises the general justification of Rule 58(4) EPC where no oral proceedings have taken place and it is intended that the patent be maintained in the amended form by the written procedure. Generally speaking, the Board considers it necessary in the written procedure to inform the parties in writing of the intention to maintain the patent in the amended form.

cause. Or elle n'a pu citer une telle méthode; la Chambre n'en connaît pas elle non plus. Par conséquent, il convient de considérer que l'opposante s'est bornée à avancer des affirmations sans preuve, qui ne peuvent ébranler la thèse retenue auparavant, à savoir que le brevet européen qui a été délivré implique une activité inventive.

13. La Chambre a renoncé à envoyer aux parties la notification visée à la règle 58 (4) de la CBE. Cette disposition, qui aux termes de la règle 66 (1) de la CBE est également applicable à la procédure de recours, prévoit qu'avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la chambre de recours notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié, et les invite à présenter leurs observations dans le délai d'un mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.

La Chambre a maintenu le brevet dans le texte des revendications 1 à 5, en apportant également deux modifications minimes à la description, alors que la Division d'opposition avait maintenu le brevet dans le texte des revendications 1 à 10. A s'en tenir à la lettre de la règle 58 (4) de la CBE, il aurait sans conteste été nécessaire en l'occurrence de signifier également aux parties la notification visée par la règle 58 de la CBE, le texte du brevet ayant été modifié du fait de la suppression des revendications 6 à 10 — c'est-à-dire de la suppression d'une revendication de produit et de toutes les revendications d'utilisation — et de la modification, si minime soit-elle, apportée à la description.

14. La Chambre estime néanmoins que dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, la règle 58 (4) ne doit pas uniquement s'appliquer à la lettre, mais qu'il peut également en être fait une application qui tienne compte de la signification qu'elle revêt et de la finalité qu'elle poursuit.

La Chambre se demande déjà s'il convient bien de toujours appliquer la règle 58(4) de la CBE, même dans le cas où une procédure orale s'est tenue devant la Chambre. Si la Chambre se pose cette question, c'est parce qu'elle considère que la règle 58 (4) vise à garantir le respect durant la procédure d'opposition du droit des parties à être entendues (principe du contradictoire, posé à l'article 113 de la CBE).

La Chambre reconnaît que la règle 58 (4) trouve d'une manière générale sa justification lorsqu'il n'y a pas eu procédure orale, la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée devant être prise dans le cadre d'une procédure purement écrite. Dans ce cas, la Chambre juge qu'il est nécessaire d'une manière générale d'informer par écrit les parties de l'intention de l'Office de maintenir le brevet dans sa forme modifiée.

Diese offensichtliche Notwendigkeit einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU besteht dagegen in einem Verfahren mit mündlicher Verhandlung nicht in gleichem Maße; denn in einer mündlichen Verhandlung wird der Gegenstand des Verfahrens mit den Parteien ausführlich erörtert. Die mündliche Verhandlung ist daher die beste Form, das rechtliche Gehör den Parteien zu gewähren. Findet eine mündliche Verhandlung nicht statt, so müssen andere Garantien geschaffen werden, die sicherstellen, daß den Parteien das rechtliche Gehör in ausreichendem Maße gewährt wird. Eine solche Garantie im schriftlichen Verfahren stellt die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU dar. Sie erscheint daher im schriftlichen Verfahren unabweisbar notwendig, so daß in einem schriftlichen Verfahren eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU immer zu erfolgen hat.

15. In einem Verfahren mit mündlicher Verhandlung besteht dagegen diese unabweisbare Notwendigkeit nicht generell, da die Parteien in der mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit haben, zu einem Vorschlag der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderterem Umfang Stellung zu nehmen. Nur in den Fällen, in denen es den Parteien nicht zuzumuten ist, eine endgültige Stellungnahme zur Aufrechterhaltung in geänderterem Umfang bereits in der mündlichen Verhandlung abzugeben, etwa weil die Änderungen so tiefgreifend oder so zahlreich sind, daß ihre Tragweite nicht sofort übersehen werden kann, wäre zur Gewährung eines ausreichenden rechtlichen Gehörs auch nach einer mündlichen Verhandlung eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU erforderlich. Handelt es sich dagegen um Änderungen, deren Bedeutung von der Partei oder ihrem sachkundigen Vertreter - notfalls nach einer Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zum Zwecke der parteiinternen Beratung - überblickt werden können, so erübrigt sich die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU. Das Gleiche gilt, wenn die beabsichtigte Änderung zwar sehr weitreichend oder umfangreich ist, die Kammer aber diese Änderung den Parteien vor der mündlichen Verhandlung durch eine Zwischenverfügung bekannt gegeben hatte. In allen diesen Fällen kann nach Ansicht der Kammer auf eine Zustellung der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU verzichtet werden, weil ihrem Sinn und Zweck bereits in geeigneter Weise Rechnung getragen ist.

16. Nach Auffassung der Kammer ist somit eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU nur dann erforderlich, wenn ohne diese Mitteilung den Parteien das rechtliche Gehör nicht ausreichend gewährt würde. Es bedarf daher in jedem Einzelfall der Prüfung, ob eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU geboten ist oder nicht. Diese Prüfung muß mit großer Sorgfalt erfolgen, da der Grundsatz der

By contrast, this obvious need to inform the parties under Rule 58(4) EPC does not apply to the same extent in a case involving oral proceedings since the subject-matter is discussed in detail with the parties anyway. Oral proceedings therefore represent the best way of ensuring that decisions are based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. If oral proceedings are not held, other guarantees must be provided to ensure that this requirement is adequately catered for. In the written procedure, the guarantee consists in the fact that the parties are always informed in accordance with Rule 58(4) EPC. As regards the written procedure, therefore, the need for the parties to be informed in accordance with Rule 58(4) EPC is incontrovertible and mandatory.

15. Oral proceedings, on the other hand, generally afford the parties an adequate opportunity to comment on a proposal to maintain the European patent in the amended form. Only when the parties cannot reasonably be expected to state their definitive observations on maintenance in the amended form during oral proceedings - for example, because the amendments are so fundamental or numerous that their significance cannot immediately be appreciated - would it be necessary even after oral proceedings to inform the parties in accordance with Rule 58(4) EPC in order to ensure that the principles governing the basis of decisions are properly observed. If, on the other hand, the amendments are such that the party or his professional representative can appreciate their significance - if necessary, after the oral proceedings have been interrupted so that the parties can confer among themselves - there will be no need to inform the parties in accordance with Rule 58(4) EPC. The same applies if the intended amendment, although very far-reaching or extensive, has been made known to the parties by the Board under an interim order prior to the oral proceedings. The Board considers it unnecessary in all these cases to inform the parties in accordance with Rule 58(4) EPC because due regard has already been had to the intent and purpose of this provision.

16. The Board therefore believes the parties should be informed in accordance with Rule 58(4) EPC if they would not otherwise have an adequate opportunity to present their comments. Accordingly, it has to be considered in each individual case whether or not the parties ought to be informed in accordance with Rule 58(4) EPC. Great care needs to be exercised in considering

En revanche, lorsque la procédure comporte la tenue d'une procédure orale, la nécessité d'informer les parties par l'envoi de la notification prévue à la règle 58 (4) de la CBE n'apparaît plus aussi évidente, car dans une procédure orale il est amplement débattu avec les parties de l'objet sur lequel porte la procédure. La procédure orale constitue par conséquent la meilleure façon de garantir le droit des parties à être entendues. S'il n'est pas organisé de procédure orale, il faut prévoir d'autres garanties pour que les parties puissent être assurées qu'elles seront suffisamment entendues. La notification visée à la règle 58 (4) de la CBE constitue une telle garantie, absolument indispensable lorsque la procédure est purement écrite; elle doit donc toujours être établie dans ce cas.

15. Lorsque la procédure comporte une procédure orale, la nécessité impérieuse de l'envoi de cette notification n'existe plus dans tous les cas, les parties ayant suffisamment la possibilité au cours de la procédure orale de prendre position à l'égard de la proposition que leur est faite de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée. Ce n'est que dans les cas où les parties ne peuvent raisonnablement se prononcer de manière définitive dès le stade de la procédure orale sur la question du maintien du brevet dans sa forme modifiée, du fait par exemple que les modifications apportées sont si nombreuses ou si importantes qu'elles ne peuvent en apprécier immédiatement toute la portée, qu'il serait nécessaire, même après la tenue de cette procédure orale, d'adresser aux parties la notification visée par la règle 58 (4) de la CBE, afin de leur donner des possibilités suffisantes de se faire entendre. En revanche, si la portée des modifications peut être appréciée par la partie concernée ou par le mandataire de celle-ci, en raison de sa compétence en la matière - au besoin après une interruption de la procédure orale pour permettre à la partie concernée de procéder aux consultations nécessaires - il n'y a plus lieu de signifier aux parties la notification visée par la règle 58 (4). Il en va de même lorsque les modifications envisagées, bien que nombreuses ou de grande portée, avaient été portées par la chambre à la connaissance des parties par une notification qu'elle leur avait signifiée avant la procédure orale. Dans tous ces cas, la Chambre estime qu'il est possible de renoncer à signifier la notification visée par la règle 58 (4), l'esprit de cette règle ayant déjà été respecté.

16. La Chambre considère par conséquent qu'il n'y a lieu d'établir la notification visée à la règle 58 (4) de la CBE que dans le cas où sinon le droit des parties à être entendues ne serait pas suffisamment garanti. Il convient donc d'examiner dans chaque cas si cette notification s'impose ou non. Cet examen doit être effectué avec beaucoup de soin, car le respect du principe du

Gewährung des rechtlichen Gehörs eines der wesentlichsten Prinzipien für ein gerechtes Verfahren darstellt. Für diese Prüfung ist die Kammer vom Europäischen Patentübereinkommen in besonderem Maße befähigt; denn anders als die in erster Instanz entscheidende Einspruchsabteilung ist die Richterbank der Kammer immer mit mindestens einem rechtskundigen Mitglied besetzt (vgl. Artikel 19 (2) und 21 (4) EPÜ). Diese Zusammensetzung der Kammer garantiert in denkbar hohem Maße, daß in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren den Parteien das rechtliche Gehör ausreichend gewährt wird. Der Unterschied in der Besetzung von Einspruchsabteilung und Kammer rechtfertigt daher eine unterschiedliche Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ. Vor einer Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang sollte daher im Verfahren vor der Einspruchsabteilung regelmäßig auch dann eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ den Parteien zugestellt werden, wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat; während im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Kammer von Fall zu Fall entscheidet, ob die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ notwendig erscheint oder nicht. In Zweifelsfällen wird auch die Kammer der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) immer den Vorzug geben, damit sichergestellt ist, daß das rechtliche Gehör den Parteien in jedem Falle ausreichend gewährt wird.

Diese unterschiedliche Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ vor Einspruchsabteilung und Kammer steht auch mit dem Text des Übereinkommens in Einklang; denn Regel 66 (1) EPÜ schreibt nicht vor, daß Regel 58 (4) EPÜ im Beschwerdeverfahren anzuwenden sei, sondern bestimmt, daß die für die erste Instanz geltenden Vorschriften im Beschwerdeverfahren "entsprechend" anzuwenden sind. Das bedeutet, daß bei der Anwendung der gleichen Verfahrensvorschriften die dargelegten Unterschiede in der Besetzung der rechtsprechenden Organe berücksichtigt werden müssen.

17. Wendet man die vorstehend dargelegten Grundsätze auf den vorliegenden Fall an, so konnte die Kammer auf die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ verzichten. Die Änderung des Umfangs des Patents bestand lediglich in der ersatzlosen Streichung der Ansprüche 6 - 10, wobei der wesentliche Inhalt der Verwendungsansprüche 7 - 10 fast wortgleich in die Beschreibung aufgenommen wurde. Diese Änderung ist in ihren Auswirkungen auf den Schutzbereich des Patents sehr leicht zu überblicken, so daß die mündliche Erörterung

this question as it is a matter of due process and hence fundamental to equitable proceedings. Under the European Patent Convention the Board is particularly well equipped for this purpose because, unlike the Opposition Division which decides on the case at first instance, at least one legally qualified member always sits on the bench of the Board of Appeal (cf. Articles 19(2) and 21(4) EPC). This composition guarantees as far as possible that the parties have an adequate opportunity to present their comments in opposition appeal proceedings. The difference in the memberships of Opposition Division and Board of Appeal thus justifies applying Rule 58(4) EPC in different ways. Before the European patent is maintained in the amended form in proceedings before the Opposition Division, therefore, the parties should always be informed in accordance with Rule 58(4) EPC even if oral proceedings have been held; whereas in opposition appeal proceedings the Board decides from case to case whether or not this is necessary. When in doubt, the Board too will always favour informing the parties in accordance with Rule 58(4) to ensure that they have an adequate opportunity to present their comments.

This differing application of Rule 58(4) EPC before Opposition Division and Board of Appeal is also in line with the text of the Convention: Rule 66(1) EPC stipulates not that Rule 58(4) EPC has to be applied in appeal proceedings, but that the provisions relating to proceedings before the department of first instance are applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*. This means that, when the same procedural provisions are applied, the above-mentioned differences in the memberships of the deciding bodies are to be taken into account.

17. Applying the principles elucidated above to the present case, the Board was able to dispense with informing the parties in accordance with Rule 58(4) EPC. The extent of the patent was amended only in so far as Claims 6 to 10 were deleted completely, the essential content of the Use Claims 7 to 10 being incorporated almost verbatim into the description. The effects of this amendment on the scope of the protection afforded by the patent are very easy to perceive, so that a discussion during oral proceedings was quite sufficient to ensure that the parties had

contradictoire est essentiel pour assurer l'équité de la procédure. En vertu de la Convention sur le brevet européen, la chambre de recours a compétence particulière pour effectuer cet examen, car à la différence de la division d'opposition chargée de statuer en première instance, la chambre de recours compte toujours au moins un membre juriste (cf. articles 19 (2) et 21 (4) de la CBE). Cette composition de la chambre de recours est une garantie particulièrement efficace du respect du principe de contradictoire, dans le cas d'une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition. La différence existant entre la composition de la division d'opposition d'une part et de la chambre d'autre part justifie par conséquent une application différente de la règle 58 (4) de la CBE. Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, il convient donc, dans une procédure engagée devant la division d'opposition, de signifier dans tous les cas aux parties une notification établie conformément à la règle 58 (4) de la CBE, même lorsqu'il s'est tenu une procédure orale, alors que dans la procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, la chambre décide cas par cas s'il y a lieu ou non de signifier aux parties la notification visée par la règle 58 (4) de la CBE. En cas de doute, la chambre se prononcera toujours pour la signification de cette notification, afin de garantir dans tous les cas que les parties auront des possibilités suffisantes de se faire entendre.

Cette différence dans l'application de la règle 58 (4) de la CBE suivant que la procédure se déroule devant la division d'opposition ou devant la chambre de recours est également conforme à la lettre de la Convention, car le texte allemand de la règle 66 (1) de la CBE prévoit, non pas que la règle 58 (4) de la CBE est applicable à la procédure de recours, mais que les dispositions applicables en première instance s'appliquent *entsprechend* (par analogie)* à la procédure de recours. Ceci signifie qu'il convient, lorsqu'on applique les mêmes dispositions dans des procédures différentes, de tenir compte de la différence de composition susmentionnée des organes chargés de statuer.

17. Si maintenant l'on applique dans la présente espèce les principes qui viennent d'être exposés, l'on doit constater que la Chambre pouvait se dispenser de signifier aux parties la notification visée par la règle 58 (4) de la CBE. La modification apportée au texte du brevet consistait uniquement en la suppression pure et simple des revendications 6 à 10, l'essentiel du contenu des revendications d'utilisation 7 à 10 ayant toutefois été repris presque mot pour mot dans la description. Il est très facile d'apprécier les effets de cette modification sur l'éten-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* *N.d.t.*: Dans le texte français de la règle 66 (1), il n'y a pas de terme correspondant à l'allemand "entsprechend" ou à l'anglais "mutatis mutandis".

zung dieser Änderung in der mündlichen Verhandlung für die Gewährung des rechtlichen Gehörs ohne weiteres ausreicht. Auch die Parteien haben in der mündlichen Verhandlung nicht zu erkennen gegeben, daß sie zur Prüfung dieser Änderung eine längere Bedenkzeit - etwa eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung oder gar eine Frist zur Stellungnahme - benötigten. Eine solche Notwendigkeit war auch für die Kammer nicht ersichtlich. Von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ist daher zu Recht abgesehen worden.

18. Nach Artikel 112 (1) EPÜ befaßt die Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung für erforderlich hält. Es ist bereits oben unter 3. bis 5. des Näheren dargelegt, daß die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für die von der Beschwerdeführerin formulierten Fragen nicht für erforderlich hält. Darüber hinaus liegen aber die generellen Voraussetzungen für eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer nicht vor, denn die Große Beschwerdekammer kann nur zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung befaßt werden oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Beide Voraussetzungen liegen hier nicht vor, da die Rechtsanwendung im vorliegenden Fall im Rahmen einer bestehenden Rechtsprechung zur Frage des Verständnisses des Durchschnittsfachmannes erfolgt. Die Kammer weicht dabei nicht von der Rechtsprechung einer anderen Kammer ab, noch entscheidet sie eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, an deren Beantwortung ein allgemeines Interesse für die Zukunft bestünde. Die Kammer wendet vielmehr bewährte Rechtsgrundsätze auf einen einzelnen Fall an. Daher kommt eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nicht in Betracht.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird im Umfang der Ansprüche 1 bis 5, wie beantragt, sowie mit den folgenden Änderungen, aufrechterhalten:
 - a) In der Beschreibung, S. 3, Absatz 3 ist Satz 1, Z. 27 - 28, zu streichen und durch den unter VIII erwähnten Absatz zu ersetzen.

adequate opportunity to present their comments. The parties gave no indication during the oral proceedings that they needed more time - for instance, an interruption of the oral proceedings or even a period in which to present their comments - in order to examine this amendment. Nor did the Board see any such need. The Board's decision not to inform the parties under Rule 58(4) EPC was therefore correct.

18. Under Article 112(1) EPC the Board of Appeal refers any question to the Enlarged Board of Appeal of its own motion or at the request of a party if it considers the Enlarged Board's decision necessary. As already explained in some detail under 3. to 5. above, the Board sees no need for a decision by the Enlarged Board of Appeal with regard to the questions formulated by the appellants. Quite apart from that the general prerequisites for a referral to the Enlarged Board of Appeal are not fulfilled, given that questions may only be referred to the Enlarged Board in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises. Neither of these requirements is met in the present case since the law is applied within the framework of existing case law concerning the understanding of the average skilled person. The Board is not departing from the case law laid down by another Board nor is it deciding an important point of law whose resolution would be of general interest for the future. The Board is merely applying proven principles of law to an individual case. There is therefore no question of referring the matter to the Enlarged Board of Appeal.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The patent is maintained with Claims 1 to 5, as requested, and with the following amendments:
 - (a) In the description, the first sentence of paragraph 3 on page 3, lines 27 - 28, is to be deleted and replaced by the paragraph indicated under VIII.

due de la protection conférée par le brevet, si bien qu'il suffit que les parties aient discuté de cette modification au cours de la procédure orale pour que l'on puisse considérer que leur droit à être entendues a été suffisamment garanti. Par ailleurs, les parties n'ont pas fait savoir au cours de la procédure orale qu'elle devaient prendre le temps de la réflexion pour examiner cette modification - alors qu'elles auraient pu demander par exemple à la Chambre d'interrompre la procédure orale ou même de leur accorder un délai pour présenter leurs observations. La Chambre elle non plus n'a pas jugé nécessaire de leur accorder un temps de réflexion. C'est donc à juste titre qu'elle a renoncé à signifier aux parties la notification visée par la règle 58 (4) de la CBE.

18. Aux termes de l'article 112 (1) de la CBE, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision de celle-ci est nécessaire. Or il a déjà été précisé ci-dessus, aux points 3 à 5, que la Chambre n'estime pas qu'une décision de la Grande Chambre de recours soit nécessaire pour trancher les questions soulevées par la requérante. En outre, les conditions générales requises pour la saisine de la Grande Chambre de recours ne sont pas réunies, la Grande Chambre de recours ne pouvant être saisie qu'afin d'assurer une application uniforme du droit ou que si une question de droit d'importance fondamentale se pose, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisque l'application du droit qui est faite en l'espèce reste dans le cadre de la jurisprudence existante, concernant la question de ce que peut raisonnablement comprendre l'homme du métier de compétence moyenne. Le point de vue défendu par la Chambre en l'occurrence n'est pas en désaccord avec la jurisprudence d'une autre chambre; et il ne s'agit pas davantage d'une question de droit d'importance fondamentale, appelant dans l'intérêt général une réponse pour l'avenir. La Chambre ne fait au contraire qu'appliquer à un cas particulier des principes de droit bien établis. Il n'y a pas lieu par conséquent de saisir la Grande Chambre de recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est maintenu dans le texte des revendications 1 à 5, conformément à ce qui a été demandé, avec également les modifications suivantes:
 - a) Dans la description, page 3, alinéa 3, il convient de supprimer la 1^{re} phrase, lignes 27 et 28, pour la remplacer par le texte figurant ci-dessus au point VIII.

b) Auf S. 3, Absatz 4, Zeile 43, ist hinter dem Wort "Vertrennen" einzufügen: "(Kalzinieren)".

3. Der Antrag, die Große Beschwerdekammer mit den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Rechtsfragen zu befassen, wird abgelehnt.

(b) On page 3, paragraph 4, line 43, "(calcination)" is to be added after "burning".

3. The request that the points of law submitted by the appellants be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.

b) A la page 3, 4^e alinéa, ligne 43, il convient d'insérer "(Kalzinieren)" "(calcination)" après le mot "Verbrennen".

3. La requête présentée en vue d'obtenir que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit soulevées par la requérante est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 19. März 1986 T 51/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglieder: W. Oettinger
O. Bossung

Anmelder:

Stockburger, Hermann

Patentinhaber: Winderlich, Hans-Georg

Stichwort: "Kodierte
Kennzeichnung/Stockburger"

EPÜ Artikel 52 (2) c), 52 (3)

"Patentfähigkeit - Ausschuß"

"Gedankliche Tätigkeiten"

Leitsätze

I. Die Verfahrensschritte, auf einem Gegenstand eine kodierte Kennzeichnung aufzubringen, den Gegenstand mit Kenndaten zu versehen und die Kennzeichnung durch Verschlüsselung der Kenndaten zu bilden, können von einer Person auf beliebige Weise durchgeführt werden.

II. Richtet sich ein Patentanspruch nur auf solche Verfahrensschritte, ohne technische Mittel zu ihrer Durchführung anzugeben oder voraussetzen, so fällt ein solches Verfahren unter die durch Art. 52 Abs. 2 Buchst. c) und Abs. 3 EPÜ von der Patentfähigkeit ausgeschlossenen Sachverhalte und ist deshalb nicht als Erfindung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 EPÜ anzusehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die unter Inanspruchnahme der Priorität vom 06.06.1979 einer Patentanmeldung in der Bundesrepublik Deutschland als internationale Anmeldung nach dem Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) am 30.05.1980 eingereichte, unter der Nummer WO 80/02 757 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 80 901 066.3 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 066 des Europäischen Patentamts vom 27.09.1983 zurückgewiesen.

Der Entscheidung lagen die am 29.09.1982 eingegangenen unabhängigen Patentansprüche 1, 6 und 7 zugrunde, welche ein Verfahren zur Sicherung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung gegen Nachahmung, eine Beschriftungsvor-

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 19 March 1986 T 51/84*

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff
Members: W. Oettinger
O. Bossung

Applicant:

Stockburger, Hermann

Patent proprietor: Winderlich, Hans-Georg

Headword: "Coded distinctive
mark/Stockburger"

Articles 52 (2)(c), 52 (3) EPC

"Patentability - Exclusion"

"Mental acts"

Headnote

I. Procedural steps involved in applying a coded distinctive mark to an object, providing the object with characteristic data and forming the distinctive mark by coding the characteristic data, may be carried out in any desired manner.

II. If a claim focuses solely on such procedural steps without indicating or presupposing technical means for carrying them out, a process of this kind will come under the heading of matter excluded from patentability by Article 52 (2)(c) and (3) EPC and will not therefore be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 901 066.3 filed on 30 May 1980 as an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) claiming the priority of a patent application in the Federal Republic of Germany of 6 June 1979 and published under No. WO 80/02 757 was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office on 27 September 1983.

The decision was based on independent Claims 1, 6 and 7, received on 29 September 1982, relating to a process for protecting sound-recording carriers and the labels and/or packages thereof against counterfeiting, a marking device for marking sound-recording car-

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1 en date du 19 mars 1986 T 51/84*

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff
Membres: W. Oettinger
O. Bossung

Demandeurs:

Stockburger, Hermann et al.

Titulaire du brevet: Winderlich, Hans-Georg

Référence: "Marquage
codé/Stockburger"

Article 52 (2)(c) et (3) CBE

"Brevetabilité - exclusion"

"Activités intellectuelles"

Sommaire

I. Toute personne peut mettre en œuvre de la manière qui lui convient les étapes d'un procédé qui consistent à apposer un marquage codé sur un objet, à munir cet objet de données d'identification et à établir le marquage en codant ces données.

II. Si une revendication de brevet ne porte que sur ces étapes du procédé, sans indiquer ou prévoir les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, un tel procédé constitue un élément exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52 (2)(c) et (3) CBE et ne peut donc pas être considéré comme une invention au sens de l'article 52, paragraphe 1 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 901 066.3, publiée sous le numéro WO 80/02 757, qui avait été déposée le 30.5.1980 en tant que demande internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT), et qui revendiquait la priorité d'une demande de brevet déposée en République fédérale d'Allemagne le 6.6.1979, a été rejetée le 27.9.1983 par décision de la Division d'examen 066 de l'Office européen des brevets.

Cette décision a été rendue sur la base des revendications indépendantes 1, 6 et 7 déposées le 29.9.1982 qui avaient pour objet un procédé de protection de supports d'enregistrement du son, de leurs étiquettes et/ou de leurs emballages contre l'imitation, un

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.