



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

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

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

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

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

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

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

Zusammensetzung der Kammer:

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

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

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

**Stichwort: "Malgrund/DUCO"**

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

**"Erfinderische Tätigkeit -  
offensichtliche Alternative" -**

**"Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr" -**

**"Nichtberücksichtigung der  
Begründung des Einsprechenden"**

*Leitsatz*

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

**DECISIONS OF THE BOARDS  
OF APPEAL**

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

Composition of the Board:

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

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

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

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

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

**"Inventive step - obvious alternative"**

**"Reimbursement of the fee for appeal"**

**- "Non-consideration of the grounds  
put forward by the opponent"**

*Headnote*

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

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

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

Composition de la Chambre:

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

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

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

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

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

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

*Sommaire*

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

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

**Sachverhalt und Anträge**

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

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

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

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

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

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

(2b) die diesem Referat zugrunde liegende japanische Patentschrift

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

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

**Summary of Facts and Submissions**

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

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

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

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

(1) DE-A-25 19 559

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

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

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

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

**Exposé des faits et conclusions**

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

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

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

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

(1) DE-A-25 19 559

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Entscheidungsgründe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Reasons for the Decision

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Motifs de la décision

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.



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

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

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

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

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

in itself sufficient to affirm a substantial procedural violation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

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

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

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

#### ORDER

For these reasons,

It is decided that:

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

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

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

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit:

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

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

Zusammensetzung der Kammer:

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

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:  
Rhône-Poulenc, Chimie de base

Einsprechende/Beschwerdeführerin:  
Degussa

Stichwort: "Silicoaluminat/  
RHONE-POULENC"

Artikel 54, 56, 114 EPÜ

"Prüfung von Amts wegen - neue Druckschriften im Einspruchsbeschwerdeverfahren"

#### Leitsatz

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

#### Sachverhalt und Anträge

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

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

Composition of the Board:

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

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

Opponents/Appellants: Degussa

Headword: "Silico-aluminate/  
RHONE-POULENC"

Articles 54, 56 and 114 EPC

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

#### Headnote

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

#### Summary of Facts and Submissions

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

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

Composition de la Chambre:

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

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

Opposante/requérante: Degussa

Référence: "Silico-aluminate/  
RHONE-POULENC"

Articles 54, 56, 114 CBE

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

#### Sommaire

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

#### Exposé des faits et conclusions

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

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.