

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

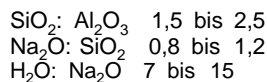
* Übersetzung.

* Translation.

* Texte officiel.

einer französischen Voranmeldung vom 2. März 1978 in Anspruch genommen wurde, wurde am 14. Juli 1982 das europäische Patent Nr. 0 004 225 auf der Grundlage der folgenden vier Ansprüche erteilt:

1. Verfahren zur Herstellung von Alkalisilicoaluminaten des Typs 4A durch Mischen einer SiO_2 - und einer Al_2O_3 -liefernden Verbindung in der Wärme mit Alkalihydroxid und Wasser, wobei mindestens eine dieser Substanzen in fester Form zugegeben wird, unter zumindest teilweiser Kristallisation gleichzeitig mit dem Mischen, dadurch gekennzeichnet, daß man die Komponenten in solchen Mengenanteilen mischt, daß im Ausgangsgemisch das Molverhältnis

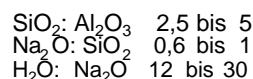


beträgt und dieses Gemisch ein festes Aussehen annimmt, und daß man das Gemisch sich entwickeln läßt, bis es sich in Form einer Silicoaluminat-Suspension redispergiert, diese Suspension filtriert, den Filterkuchen wäscht und trocknet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man unter solchen Bedingungen arbeitet, daß man den Zustand des festen Gemisches in 1 bis 30 min erhält.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Reaktionsteilnehmer während des Mischens und der Kristallisation zusetzt.

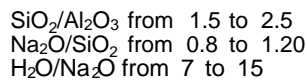
4. Verfahren zur Herstellung eines Silicoaluminats des Typs Na-P durch Mischen mindestens einer SiO_2 - und einer Al_2O_3 -liefernden Substanz mit einem Alkalihydroxid und Wasser in der Wärme, wobei zumindest eine dieser Komponenten in fester Form zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß man die Komponenten in solchen Mengen einsetzt, daß im Ausgangsgemisch das Molverhältnis



beträgt und dieses Ausgangsgemisch ein festes Aussehen annimmt und gleichzeitig mit dem Mischen eine zumindest teilweise Kristallisation stattfindet, und daß man das Gemisch in der Wärme sich entwickeln läßt, bis es sich in Form einer Silicoaluminat-Suspension redispergiert, diese Suspension filtriert, den Filterkuchen wäscht und trocknet.

application of 2 March 1978, and European Patent No. 0 004 225 was granted on 14 July 1982 on the basis of the following four claims:

1. A process for the production of an alkali-metal silico-aluminate of type 4A by hot mixing at least one source containing silica and alumina with an alkali-metal hydroxide and water, one at least of the reactants being fed in solid form, and at least partial crystallisation occurring simultaneously with the mixing step, characterised in that the reactants are mixed in proportions such that the initial medium is of the following composition, expressed in molar ratios:

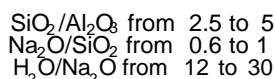


and takes on the appearance of a solid mixture, said solid mixture then being left to develop until it redisperses in the form of a suspension of silico-aluminate, which is filtered, washed and dried.

2. A process as claimed in claim 1, characterised in that the operating conditions are so controlled as to produce the state of a solid mixture in from 1 minute to 30 minutes.

3. A process as claimed in claim 1 or 2, characterised in that one reactant is introduced during the mixing and crystallisation operation.

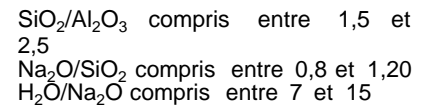
4. A process for producing a silico-aluminate of type Na-P by hot mixing at least one source containing silica and alumina with an alkali-metal hydroxide and water, one at least of the reactants being supplied in solid form, characterised in that the reactants are mixed in proportions such that the initial medium is of the following composition, expressed in molar ratios:



and takes on the appearance of a solid mixture, at least partial crystallisation occurring simultaneously with the mixing step, said solid mixture then being left to develop in a hot state until redispersion thereof in the form of a suspension of silico-aluminate, which is filtered, washed and dried.

priorité d'une demande antérieure française du 2 mars 1978, a donné lieu le 14 juillet 1982 à la délivrance du brevet européen n° 0 004 225, sur la base des quatre revendications suivantes:

1. Procédé de fabrication d'un silicoaluminat alcalin de type 4A par mélange, à chaud, d'au moins une source renfermant de la silice et de l'alumine avec un hydroxyde alcalin et de l'eau, l'un au moins des réactifs étant alimenté sous forme solide, et la cristallisation au moins partielle se produisant simultanément au mélange, caractérisé en ce qu'on mélange les réactifs en proportions telles que le milieu initial a la composition suivante exprimée en rapports molaires:

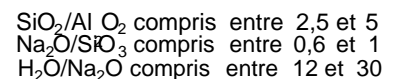


et prend l'aspect d'un mélange solide, puis on laisse évoluer ce mélange solide jusqu'à sa redispersion sous forme d'une suspension de silicoaluminat que l'on filtre, lave et sèche.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que les conditions opératoires sont réglées de manière à atteindre l'état de mélange solide entre 1 minute et 30 minutes.

3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'on introduit un réactif lors de l'opération de mélange et de cristallisation.

4. Procédé de fabrication d'un silicoaluminat de type Na-P par mélange, à chaud, d'au moins une source renfermant de la silice et de l'alumine avec un hydroxyde alcalin et de l'eau, l'un au moins des réactifs étant alimenté sous forme solide, caractérisé en ce qu'on mélange les réactifs en proportions telles que le milieu initial a la composition suivante exprimée en rapports molaires:



et prend l'aspect d'un mélange solide, une cristallisation au moins partielle se produisant simultanément au mélange, puis on laisse évoluer ce mélange solide à chaud jusqu'à redispersion sous forme d'une suspension de silicoaluminat que l'on filtre, lave et sèche.

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte mit Fernschreiben vom 13. April 1983, das durch ein am 15. April 1983 eingegangenes Schreiben bestätigt wurde, Einspruch gegen das europäische Patent ein und beantragte seinen Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Die Einspruchsbegründung stützte sich auf die Druckschrift DE-C-1 038 017 (1) und richtete sich ausschließlich gegen den Anspruch 1 des angefochtenen Patents.

III. Mit Entscheidung vom 24. September 1984 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit der Begründung zurück, daß das Verfahren, das Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents sei, sich von diesem Stand der Technik wesentlich unterscheide, erstens weil die Molverhältnisse in einem sehr engen Bereich innerhalb der in der Druckschrift 1 angegebenen Bereiche lägen und zweitens weil wenigstens einer der Reaktanten in fester Form direkt in den Reaktor eingebracht werde. Da somit der Fachmann die in dem angefochtenen Patent beanspruchten Arbeitsbedingungen der Lehre der Druckschrift 1 nicht entnehmen könne, sei die Einspruchsabteilung zu der Auffassung gelangt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 die Bedingungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erfülle.

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte gegen diese Entscheidung unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein.

Die Beschwerdeschrift mit der Beschwerdebegründung ging am 20. November 1984 ein.

V. In der Beschwerdebegründung beantragt die Beschwerdeführerin (Einsprechende) den Widerruf des angefochtenen Patents wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowohl der Patentansprüche 1 bis 3 als auch des unabhängigen Anspruchs 4. Sie führt in diesem Zusammenhang vier neue Druckschriften an. Die erste entspricht jedoch der Druckschrift FR-E 83 942, die bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigt worden war.

Es handelt sich dabei um folgende Druckschriften:

- (2) DE-A 1 467 051
- (3) DE-B 2 725 496
- (4) FR-A 1 213 628
- (5) US-A 3 008 803

VI. In ihrer Erwidern auf die Beschwerdeschrift, die am 11. März 1985 einging, widerspricht die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) den Argumenten der Beschwerdeführerin und weist auf die charakteristischen Merkmale des beanspruchten Verfahrens hin, nämlich daß das Gemisch fest aussehe, daß ein Reaktant in fester Form zugeführt werde und daß die Molverhältnisse eng begrenzt seien.

II. The appellants (opponents) filed a notice of opposition to the European patent by telex of 13 April 1983, confirmed by letter received on 15 April 1983, and requested that it be revoked on the grounds of lack of inventive step.

The grounds for opposition were based on DE-C-1 038 017 (1) and were aimed exclusively at Claim 1 of the opposed patent.

III. The Opposition Division rejected the opposition by decision of 24 September 1984 on the grounds that the process forming the subject-matter of Claim 1 differed substantially from the cited prior art in that the very narrow ranges of molar ratios were within those indicated in citation (1) and at least one of the reactants was fed directly into the reactor in solid form. Since the teaching of citation (1) was not such as to suggest to a skilled person the operating conditions claimed in the opposed patent, the Opposition Division concluded that Claim 1 met the requirements of novelty and inventive step.

IV. The appellants (opponents) filed an appeal against this decision, at the same time paying the appropriate fee.

The notice of appeal and the statement of grounds were received on 20 November 1984.

V. The appellants (opponents) requested revocation of the opposed patent on grounds of lack of novelty and inventive step in the case both of Claims 1 to 3 and of independent Claim 4. They cited four new documents in support of their arguments, although the first, corresponding to FR-E-83 942, had already been taken into account during examination.

The citations were:

- (2) DE-A-1 467 051
- (3) DE-B-2 725 496
- (4) FR-A-1 213 628
- (5) US-A-3 008 803

VI. The respondents (patent proprietors) filed observations received on 11 March 1985 rebutting the arguments set out in the appellants' statement of grounds and drawing attention to the characteristic features of the process claimed, namely the solid appearance of the mixture, the fact that one reactant was fed in in solid form, and the restriction regarding molar ratios.

II. La requérante (opposante) a formé opposition au brevet européen et requis sa révocation pour défaut d'activité inventive, par télex du 13 avril 1983 confirmé par lettre reçue le 15 avril 1983.

Les motifs de l'opposition s'appuyaient sur le document (1) DE-C-1 038 017 et étaient exclusivement dirigés contre la revendication 1 du brevet attaqué.

III. Par décision du 24 septembre 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition en faisant valoir que le procédé, objet de la revendication 1 du brevet attaqué, différait essentiellement de cet art antérieur, d'une part par des rapports molaires se trouvant dans des domaines très étroits situés à l'intérieur des domaines indiqués dans le document (1), d'autre part par l'apport d'au moins l'un des réactifs directement sous forme solide dans le réacteur. Considérant que l'enseignement du document (1) ne pouvait suggérer à l'homme du métier les conditions opératoires revendiquées dans le brevet attaqué, la Division d'opposition a conclu que l'objet de la revendication 1 satisfaisait aux conditions de nouveauté et d'activité inventive.

IV. La requérante (opposante) a introduit contre cette décision un recours et acquitté simultanément la taxe de recours prescrite.

L'acte de recours accompagné des motifs a été reçu le 20 novembre 1984.

V. Dans son mémoire, la requérante (opposante) sollicite la révocation du brevet attaqué pour les motifs d'absence de nouveauté et d'activité inventive, aussi bien dans le cas des revendications 1 à 3 que de la revendication indépendante 4. A l'appui de ses motifs, la requérante cite quatre documents nouveaux. Le premier d'entre eux correspond toutefois au document FR-E-83 942 déjà considéré dans la procédure d'examen.

Ces documents sont les suivants:

- (2) DE-A-1 467 051
- (3) DE-B-2 725 496
- (4) FR-A-1 213 628
- (5) US-A-3 008 803

VI. Dans ses observations faisant suite au mémoire d'appel et reçues le 11 mars 1985, l'intimée (titulaire du brevet) réfute les raisonnements de la requérante et met en avant les aspects caractéristiques du procédé revendiqué, l'aspect solide du mélange, l'apport d'un réactif à l'état solide, la contrainte concernant les rapports molaires.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde in vollem Umfang und damit die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form.

Entscheidungsgründe

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

2. Gemäß Regel 66 (1) EPÜ wenden die Beschwerdekammern, soweit nichts anderes bestimmt ist, bei der Prüfung der Beschwerde die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle an, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat.

Nach Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten **Tatsachen und Beweismittel** enthalten. Die Einspruchsfrist beträgt neun Monate (Art. 99 (1) EPÜ).

Die Beschwerdeführerin hat jedoch nach Ablauf der Einspruchsfrist, nämlich zusammen mit der Begründung der Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, vier neue Entgegenhaltungen angeführt, auf die sie ihre Begründung stützt.

Somit stellt sich die Frage, ob die Kammer in einem an ein Einspruchsverfahren anschließenden Beschwerdeverfahren neue Entgegenhaltungen zulassen kann oder ob sie sich an die in Artikel 99 EPÜ vorgeschriebene Einspruchsfrist halten muß.

Artikel 114 (2) EPÜ sieht vor, daß das Europäische Patentamt Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen braucht.

Es handelt sich hier jedoch um eine Kannvorschrift, und der darin enthaltene Ermessensspielraum ist offensichtlich zu dem Zwecke eingeräumt worden, einen normalen Verfahrensablauf zu ermöglichen und taktische Mißbräuche auszuschalten. In den Richtlinien für die Prüfung im EPA wird freilich verlangt, daß die Beweismittel rasch beigebracht und die vorgeschriebenen Fristen eingehalten werden (Richtl. D-IV, 1.2.2.1 f, letzter Absatz, D-V, 2, E-VI, 2 und ABl. EPA 1985, 272, 277, 278).

Andererseits wird in Artikel 114 (1) EPÜ ein Grundsatz ausgesprochen, der von den zuständigen Stellen des EPA in allen vor ihnen stattfindenden Verfahren zu beachten ist, nämlich die Ermittlung von Amts wegen: "In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt."

The respondents requested that the appeal as a whole be rejected, hence that the patent be maintained without amendment.

Reasons for the Decision

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

2. Under Rule 66 (1) EPC, and unless otherwise provided, the Boards of Appeal consider an appeal by applying the provisions relating to proceedings before the department which took the decision appealed against.

Under Rule 55 (c) EPC a notice of opposition must contain a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based **as well as an indication of the facts, evidence and arguments** presented in support of these grounds. The period for opposition is nine months (Article 99 (1) EPC).

In this case, however, the appellant cited four new supporting documents in the statement of grounds for appeal against the decision of the Opposition Division, hence after the period for opposition had expired.

The question therefore arising is whether in appeal proceedings following opposition a Board of Appeal may allow new documents to be introduced or whether it must consider the periods for opposition laid down in Article 99 EPC as applying.

Article 114 (2) EPC states that the European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

However, this discretionary power is given to departments of the EPO clearly only in order to ensure that proceedings run smoothly and to forestall tactical abuse. The Guidelines for Examination in the EPO stress the promptness with which documents in support of an opposition must be submitted and the time limits for doing so (Guidelines D-IV, 1.2.2.1 f, last paragraph, D-V, 2; E-VI, 2; and OJ (EPO) 9/1985, pp. 272, 277, 278).

Nonetheless, Article 114 (1) EPC enunciates a principle which must be adhered to by a department of the EPO in all proceedings before it, namely examination by the EPO of its own motion; "In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought."

L'intimée demande le rejet intégral du recours, ce qui revient à demander le maintien du brevet sans modifications.

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. Au titre de la règle 66 (1) de la CBE, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les chambres de recours examinent le recours en appliquant les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours.

Or, selon la règle 55 c) de la CBE, l'acte d'opposition doit contenir une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde **ainsi que les faits et justifications** invoqués à l'appui de ces motifs. Le délai d'opposition est de neuf mois (article 99 (1) de la CBE).

Cependant, au-delà du délai d'opposition, c'est avec le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision de la Division d'opposition que la requérante a produit quatre nouveaux documents à l'appui de ses motifs.

La question se pose donc de savoir si, dans une procédure de recours faisant suite à une procédure d'opposition, la Chambre peut admettre de nouveaux documents, ou si la Chambre doit s'en tenir aux délais d'opposition imposés par l'article 99 de la CBE.

L'article 114 (2) de la CBE prévoit que l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Toutefois, cette latitude est implicitement conditionnelle et n'est évidemment laissée aux instances de l'OEB que pour permettre un déroulement normal de la procédure en prévenant des abus tactiques. Il est à noter que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB insistent sur l'urgence qu'il y a à produire les pièces justifiant une opposition et sur les délais imposés (Directives D-IV, 1.2.2.1 f, dernier paragraphe, D-V 2, E-VI 2 et J.O. n° 9/1985, p. 272, 277 et 278).

Il n'en reste pas moins que l'article 114 (1) de la CBE énonce un principe qui doit être observé par l'instance compétente de l'OEB dans toute procédure qui se déroule devant elle. Il s'agit de l'examen d'office: "Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties."

Aus diesem Artikel geht hervor, daß die Amtsermittlung zwar nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt ist, es aber in jedem Falle einschließt.

Außerdem ist die Ermittlung von Amts wegen in allen Verfahren Pflicht. Im vorliegenden Fall kann die Druckschrift 3 keinesfalls außer acht gelassen werden. Sie stellt bereits die Neuheit des Patentgegenstands in Frage und damit auch die Gültigkeit der angefochtenen Entscheidung. Ob auch die anderen drei neuen Druckschriften zugelassen werden sollen, liegt im Ermessen der ersten Instanz.

3. Gegenstand des angefochtenen Patents ist ein Verfahren zur Herstellung von Alkalisilicoaluminaten, bei dem mindestens eine SiO_2 - und eine Al_2O_3 -liefernde Verbindung in der Wärme mit Alkalihydroxid und Wasser gemischt werden, wobei mindestens eine dieser Substanzen in fester Form zugegeben wird, und man dieses Gemisch sich entwickeln läßt, bis man eine Silicoaluminat-Suspension erhält, die dann filtriert, gewaschen und getrocknet wird.

Je nach den Mengenanteilen der Reaktanten im Gemisch erhält man Silicoaluminat des Typs 4A oder des Typs Na-P.

Im ersten Fall (Anspruch 1) muß das Ausgangsgemisch folgende Zusammensetzung, ausgedrückt in Molverhältnissen, aufweisen:

SiO_2 : Al_2O_3 1,5 bis 2,5
 Na_2O : SiO_2 0,8 bis 1,2
 H_2O : Na_2O 7 bis 15

Im zweiten Fall (Anspruch 4) muß das Ausgangsgemisch folgende Zusammensetzung aufweisen:

SiO_2 : Al_2O_3 2,5 bis 5
 Na_2O : SiO_2 0,6 bis 1
 H_2O : Na_2O 12 bis 30

4. Von den von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) angegebenen Druckschriften hält die Kammer die Entgeghaltung 3 für den nächstliegenden Stand der Technik. Dort wird ein Verfahren zur Herstellung von Zeolith A in einer einzigen Verfahrensstufe beschrieben, bei dem Metakaolin in einem Mischer Soda und Wasser in der Weise zugesetzt wird, daß das Molverhältnis H_2O : Na_2O 15 bis 100 beträgt. In den Ausführungsbeispielen 1 bis 13 der Entgeghaltung 3 wird sämtlich Metakaolin verwendet, was konstante Molverhältnisse Na_2O : SiO_2 und SiO_2 : Al_2O_3 innerhalb der in dem angefochtenen Patent beanspruchten Bereiche voraussetzt. Das Ganze wird bei hoher Temperatur (85°C) gemischt und anschließend filtriert; das Filtrat wird dann gewaschen und getrocknet. Entsprechend der Entgeghaltung läßt sich Zeolith A mit einer Reinheit von 90% oder gar 95% herstellen (s. einzigen Patentanspruch; Spalte 1, Zeilen 44-47 und 62-68; Spalte 2, Zeilen 4-9 und 31-35; Beispiel 1 und Tabelle in den Spalten 3 und 4).

It follows from this Article that the examination is not restricted to, but must include, the evidence furnished by the parties.

Furthermore this obligation on the EPO to examine of its own motion applies in all proceedings. In the present case citation (3) cannot be ignored, since it raises doubts as to the novelty of the patent's subject-matter and thus as to the soundness of the impugned decision. The department of first instance must decide at its discretion whether the other three new documents are admissible.

3. The opposed patent relates to a process for producing an alkali-metal silico-aluminate by hot mixing at least one source containing silica and alumina with an alkali-metal hydroxide and water, one at least of the reactants being fed in in solid form, and the evolution of the mixture until it becomes a suspension of silico-aluminate which is then filtered, washed and dried.

The type of silico-aluminate obtained is either 4A or Na-P, depending on the proportions of the reactants in the mixture.

In the first case (Claim 1) the initial medium must be of the following composition, expressed in molar ratios:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ 1.5 to 2.5
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$ 0.8 to 1.2
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ 7 to 15

In the second case (Claim 4) composition of the initial medium must be:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ 2.5 to 5
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$ 0.6 to 1
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ 12 to 30

4. Of the various documents cited by the appellants (opponents), citation (3) is held by the Board to be the closest prior art. It describes a single-stage process for the preparation of zeolite A in which metakaolin is added to soda and water in a mixer so as to obtain a molar ratio of $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ of between 15 and 100. Examples 1 to 13 in citation (3) all involve the use of metakaolin, and hence constant molar ratios of $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$ and $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ lying within the ranges claimed in the opposed patent. The constituents are mixed at a high temperature (85°C) and filtered, the filtrate then being washed and dried. According to this citation it is possible by the process described to obtain zeolite A of 90% or even 95% purity (see the claim, column 1, lines 44 to 47 and 62 to 68; column 2, lines 4 to 9 and 31 to 35; Example 1 and the table in columns 3 and 4).

Il ressort donc de cet article que si l'examen n'est pas limité aux moyens présentés par les parties, il les inclut cependant.

En outre, cet examen d'office constitue une obligation dans chaque procédure. Dans le cas présent, le document (3), en tout cas, ne peut pas être négligé. Ce document met déjà en question la nouveauté de l'objet du brevet et, par là même, la validité de la décision attaquée. L'appréciation de la recevabilité des trois autres documents nouveaux est laissée à la discrétion de la première instance.

3. L'objet du brevet attaqué est un procédé de fabrication d'un silico-aluminate alcalin comportant le mélange, à chaud, d'au moins une source renfermant de la silice et de l'alumine avec un hydroxide alcalin et de l'eau, l'un au moins des réactifs étant alimenté sous forme solide, l'évolution du mélange jusqu'à l'obtention d'une suspension de silico-aluminate, la filtration, le lavage et le séchage.

Selon les proportions des réactifs dans le mélange, le silico-aluminate obtenu est du type 4A ou du type Na-P.

Dans le premier cas (revendication 1), le milieu initial doit avoir la composition suivante exprimée en rapports molaires:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ compris entre 1,5 et 2,5
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$ compris entre 0,8 et 1,2
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ compris entre 7 et 15

Dans le deuxième cas (revendication 4), le milieu initial doit avoir la composition suivante:

$\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ compris entre 2,5 et 5
 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$ compris entre 0,6 et 1
 $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ compris entre 12 et 30

4. Parmi les documents cités par la requérante (opposante), le document (3) est retenu par la Chambre comme étant le plus pertinent de l'état de la technique. Ce document décrit un procédé de préparation de zéolite A en une étape et selon lequel du métakaolin est ajouté à de la soude et à de l'eau dans un mélangeur de façon que le rapport molaire $\text{H}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ soit compris entre 15 et 100. Tous les exemples 1 à 13 du document (3) sont réalisés avec du métakaolin, ce qui implique des rapports molaires $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$ et $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ constants qui tombent dans les intervalles revendiqués dans le brevet attaqué. L'ensemble est mélangé à température élevée (85°C), puis filtré et le filtrat est lavé et séché. Selon ce document, il est possible d'obtenir une zéolite A avec une pureté de 90% ou même 95% (voir revendication unique; colonne 1, lignes 44 à 47 et 62 à 68; colonne 2, lignes 4 à 9 et 31 à 35; exemple 1 et tableau des colonnes 3 et 4).

5. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdeschrift erkennt die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Offenbarung des Molverhältnisses $H_2O: Na_2O = 15$ an, vertritt jedoch gleichzeitig die Auffassung, daß das in der Entgegenhaltung 3 beschriebene Verfahren im Widerspruch zur Lehre des angefochtenen Patents stehe, bei dem das Mischen in festem Zustand erfolge, so daß der Anspruch 1 neu sei.

Dies ist zweifelhaft. Anspruch 1 des angefochtenen Patents gibt nämlich nur an, daß mindestens einer der Reaktanten in fester Form zugeführt wird. Dies ist aber auch bei der Entgegenhaltung 3 der Fall (s. Beispiel 1).

Außerdem würde eine Abgrenzung gegenüber der Entgegenhaltung 3, die anhand eines Grenzwertes des Molverhältnisses $H_2O: Na_2O$ ohne weiteres möglich erscheint, die Zweifel an der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes dieses Anspruchs nicht ausräumen.

6. Auch ohne noch weitergehende Ermittlungen ergibt sich, daß die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz angesichts dieses neuen nächstliegenden Stands der Technik keinen Bestand haben kann. Die Prüfung auf Patentierbarkeit muß auf neuer Grundlage wiederaufgenommen werden, da die der Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe anhand einer neuen Entgegenhaltung zu ermitteln ist. Dazu ist in erster Linie die erste Instanz berufen.

Eine Prüfung, die die Kammer aufgrund dieser neuen Gesichtspunkte und unter Berücksichtigung des neuen Stands der Technik von sich aus durchführen würde, hätte zwangsläufig einen Instanzverlust zur Folge, der mit dem von der Kammer verfolgten Grundsatz der Billigkeit nicht vereinbar wäre.

Die auf diese Weise geübte Nachsicht bezüglich der Zulassung von Entgegenhaltungen nach Ablauf der Einspruchsfrist könnte allerdings zu Mißbräuchen führen, die nur schwer zu kontrollieren sind.

Die Kammer räumt ein, daß die Zulassung derartiger Schriftstücke das Verfahren zwangsläufig erheblich verzögert, so daß hier Grenzen gesteckt werden müssen. Diese Grenzen sind jedoch nach Ansicht der Kammer im vorliegenden Fall aus den obengenannten Gründen (Nr. 2, 4 und 5 der Entscheidungsgründe) nicht überschritten worden. Der sich aus der Verzögerung ergebende Nachteil ist hier gegen die Verpflichtung zur Ermittlung von Amts wegen abzuwägen, die in Artikel 114 (1) EPU niedergelegt ist und für alle Instanzen des Europäischen Patentamts gilt.

7. Die Kammer muß daher die erstinstanzliche Entscheidung aufheben, ohne die Stichhaltigkeit ihrer Begründung zu prüfen. Sie macht somit von der ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Befugnis Gebrauch und verweist die Angelegenheit zur erneu-

5. In their observations filed subsequently to the statement of grounds the respondents (patent proprietors) acknowledged the prior disclosure of a H_2O/Na_2O molar ratio of 15, but considered the process described in citation (3) to be contrary to the teaching of the opposed patent in which the components are mixed in solid form, and consequently held Claim 1 to be novel.

This argument is open to question. Claim 1 of the opposed patent states merely that at least one of the reactants is fed in in solid form. But this is also the case of citation (3) (see Example 1).

Furthermore, a delimitation vis-à-vis citation (3), though apparently quite feasible on the basis of a limit value for the molar ratio H_2O/Na_2O , would not dispel the doubts as to the inventive step involved in the subject-matter of Claim 1.

6. It is immediately clear from this newly established closest prior art, with no further consideration of the case being necessary, that the impugned decision of the department of first instance cannot stand. Examination as to patentability needs to be resumed on a new basis and the technical problem to be solved by the invention determined in the light of a new citation. That is primarily the task of the department of first instance.

Were the Board itself to undertake this examination on the new basis and taking into account the state of the art as newly established, this would necessarily have the effect of bypassing one level of jurisdiction, which in turn would be contrary to the principle of equity followed by the Board.

However, thus allowing the introduction of documents submitted after the period for opposition has expired could lead to abuses difficult to control.

The Board accepts that to allow such documents necessarily means considerably lengthening the procedure and that certain limits must be set. In the Board's opinion those limits were not exceeded in the present case, for the reasons given in points 2, 4 and 5 above, since the inconvenience resulting from the lengthened procedure is here offset by the obligation imposed by Article 114 (1) EPC on all departments of the EPO to conduct an examination of their own motion.

7. The Board must therefore set aside the decision of the department of first instance, without reference to the validity of its grounds. In so doing, the Board is availing itself of its power under Article 111 (1) EPC in order to refer the matter back to the Opposition

5. Dans sa note d'observations consécutive au mémoire de recours, l'intimée (titulaire du brevet) reconnaît la divulgation du rapport molaire $H_2O/Na_2O = 15$, mais elle estime que le procédé décrit dans le document (3) est contraire à l'enseignement du brevet attaqué qui implique une condition de mélange à l'état solide et, qu'en conséquence, la revendication 1 est nouvelle.

Cet argument peut être mis en question. En effet, la revendication 1 du brevet attaqué précise seulement que l'un au moins des réactifs est alimenté sous forme solide. Cela est bien le cas selon le document (3) (voir exemple 1).

En outre, une délimitation, qui apparaîtrait immédiatement réalisable sur une valeur limite du rapport molaire H_2O/Na_2O , par rapport au document (3) ne lèverait pas le doute quant à l'activité inventive de ce qui en résulterait dans la revendication.

6. Au vu de ce nouvel état de la technique le plus pertinent, la décision attaquée de la première instance ne peut être maintenue, sans même qu'il soit nécessaire de poursuivre plus loin les investigations. L'examen de brevetabilité doit être repris sur des bases nouvelles car le problème technique sous-jacent à l'invention doit être déterminé à partir d'un nouveau document. Cette tâche incombe, en premier lieu, à la première instance.

Un examen effectué par la Chambre, de son propre mouvement, sur ces nouvelles bases et tenant compte du nouvel ensemble de l'état de la technique conduirait nécessairement à une perte d'instance, ce qui serait contraire aux principes d'équité suivis par la Chambre.

La tolérance de l'admissibilité de documents produits hors des délais d'opposition pourrait ainsi être une source d'abus difficilement contrôlables.

La Chambre reconnaît que l'acceptation de tels documents conduit nécessairement à une prolongation considérable de la procédure et que des limites doivent être fixées à de tels procédés. Ces limites ne sont pas dépassées dans le cas présent, de l'avis de la Chambre, pour les raisons précédemment citées (points 2, 4 et 5 des motifs). L'inconvénient résultant de la prolongation de procédure est contrebalancé ici par l'obligation d'examen d'office imposée par l'article 114 (1) de la CBE à toutes les instances de l'Office européen des brevets.

7. La Chambre doit donc annuler la décision de la première instance sans juger de la pertinence des motifs de cette décision. En conséquence, la Chambre fait usage du pouvoir qui lui est conféré par l'article 111 (1) de la CBE de renvoyer l'affaire à la Division

ten Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 4 an die Einspruchsabteilung zurück.

Division for renewed examination of Claims 1 to 4 of the opposed patent as to novelty and inventive step.

d'opposition pour un nouvel examen de la nouveauté et de l'activité inventive relatives aux revendications 1 à 4 du brevet attaqué.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Maßgabe zurückverwiesen, die Einspruchsprüfung unter besonderer Berücksichtigung der neuen Druckschrift 3 wieder aufzunehmen, die mit der am 20. November 1984 eingegangenen Beschwerdeschrift eingereicht worden ist.

ORDER

For these reasons,

It is decided that:

1. The impugned decision is set aside.
2. The case is referred back to the Opposition Division for consideration of the opposition to be resumed, with particular attention being paid to the new citation (3) filed with the statement of grounds on 20 November 1984.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la nouvelle instance pour la reprise de l'examen d'opposition en tenant particulièrement compte du nouveau document 3 produit avec le mémoire de recours reçu le 20 novembre 1984.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 28. Januar 1986 T 92/85*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: P. Ford
C. Wilson

Anmelderin: WAVIN B.V.

Stichwort: "Nachträgliche Teilung und Änderung/WAVIN"

Regeln 25 (1) a), 86 (3) EPÜ

"Teil anmeldungen" - "Ermessen der Prüfungsabteilung" - "Zustimmung zu Änderungen"

Leitsatz

Ist die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ ergangen und liegen keine Umstände vor, die zu Recht als ungewöhnlich gelten können, so kann die Prüfungsabteilung (mit Rücksicht auf den Verfahrensstand) 1. in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 25 (1) a) EPÜ die Einreichung einer Teilanmeldung ablehnen und 2. ihre Zustimmung zu weiteren Änderungen nach Regel 86 (3) verweigern.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 80 200 295.6 wurde am 28. März 1980 im Namen der Beschwerdeführerin unter Inanspruchnahme der Priorität aus einer am 30. März 1979 in den Niederlanden eingereichten nationalen Anmeldung (im folgenden "die entsprechende niederländische Anmeldung" genannt) eingereicht.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 28 January 1986 T 92/85*

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: P. Ford
C. Wilson

Applicants: WAVIN B.V.

Headword: "Belated division and amendment/WAVIN"

Rules 25(1)(a), 86(3) EPC

"Divisional applications" - "Discretion of the Examining Division" - "Consent to amendment".

Headnote

If the Communication under Rule 51(4) and (5) EPC has been sent out and there are no circumstances which can properly be regarded as exceptional, the Examining Division may (in view of the state of the proceedings) (1) refuse to allow the filing of a divisional application in the exercise of its discretion under Rule 25(1)(a) EPC and (2) refuse its consent to the making of a further amendment pursuant to Rule 86(3) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 200 295.6 was filed in the name of the appellants on 28 March 1980, claiming priority from a national application filed in the Netherlands on 30 March 1979 (hereinafter referred to as "the corresponding Dutch application").

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 28 janvier 1986 T 92/85*

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: P. Ford
C. Wilson

Demanderesse: WAVIN B.V.

Référence: "Division et modification tardives/WAVIN"

Règles 25(1)a) et 86(3) CBE

"Demandes divisionnaires" - "Pouvoir d'appréciation de la division d'examen" - "Autorisation relative à une modification"

Sommaire

Si la notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE a déjà été envoyée et que les circonstances de l'espèce ne puissent à proprement parler être considérées comme exceptionnelles, la division d'examen peut (eu égard à l'état de la procédure) rejeter une demande divisionnaire en exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 25(1)a) CBE, d'une part, et refuser d'autoriser toutes autres modifications en vertu de la règle 86(3) CBE, d'autre part.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 200 295.6, revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Pays-Bas le 30 mars 1979 (ci-après dénommée la "demande néerlandaise correspondante"), a été déposée au nom de la requérante le 28 mars 1980.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.