

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 8. April 1986
T 185/84* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: C. Wilson
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
BASF Farben + Fasern AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hermann Behr und Sohn, GmbH und
Co.**

**Stichwort: Lackierstraßen-
versorgung/BASF**

Regel: 58 (4), 66 (1) EPÜ

**Kennwort: Mitteilung nach Regel 58 (4)
EPÜ im Beschwerdeverfahren**

Leitsatz

Eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ist in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur dann erforderlich, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme zu der Änderung des europäischen Patents nicht zuzumuten ist (im Anschluß an die Entscheidung der Kammer 3.3.1 vom 26 November 1985 - T 219/83).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 80 103 148.5, die am 6. Juni 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Voranmeldung vom 13. Juni 1979 angemeldet worden ist, ist am 5. Januar 1983 das europäische Patent 21 182 auf der Grundlage von sechs Patentansprüchen, darunter vier unabhängige (Ansprüche 1, 3, 5 und 6), erteilt worden.

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat eine Einsprechende am 4. Oktober 1983 Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 5 wegen mangelnder Neuheit der Gegenstände dieser Ansprüche beantragt...

III. Durch Entscheidung vom 3. Juli 1984 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und das Patent in unverändertem Umfang aufrechterhalten, da die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche patentfähig und gewerblich anwendbar seien.

**Decision of Technical
Board of Appeal 3.2.1 dated
8 April 1986
T 185/84* ****

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: C. Wilson
R. Schulte

**Patent proprietor/Respondent:
BASF Farben + Fasern AG**

**Opponent/Appellant: Hermann
Behr und Sohn GmbH und Co.**

**Headword: Paint line supply system/
BASF**

Rule: 58(4), 66(1) EPC

**Keyword: Communication pursuant to
Rule 58(4) EPC In appeal proceedings**

Headnote

After oral proceedings in connection with an opposition, the parties must be sent a communication pursuant to Rule 58(4) EPC only if they cannot reasonably be expected to state their observations concerning the maintenance of the European patent in the amended form definitively during the oral proceedings (further to Decision T 219/83 of Board 3.3.1 dated 26 November 1985).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 103 148.5 was filed on 6 June 1980 claiming the priority of an earlier German application of 13 June 1979 and led to the grant of European patent 21 182 on 5 January 1983 with six claims, four of them (1, 3, 5 and 6) independent.

II. Opposition was filed on 4 October 1983 calling for the patent to be revoked as regards Claims 1, 2 and 5 on grounds of lack of novelty....

III. By decision of 3 July 1984 the Opposition Division rejected the opposition and maintained the patent as it stood, having ruled that the subject-matter of the independent claims was patentable and industrially applicable.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1, en
date du 8 avril 1986
T 185/84* ****

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: C. Wilson
R. Schulte

**Titulaire du brevet/intimé:
BASF Farben + Fasern AG**

**Opposant/requérant: Hermann
Behr und Sohn GmbH und Co.**

**Référence: Alimentation des
Installations de peinture/BASF**

Règle: 58(4) et 66(1) CBE

**Mot clé: Signification dans le cadre
d'une procédure de recours
de la notification visée
par la règle 58(4) de la CBE**

Sommaire

Dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, il n'y a lieu, après la tenue d'une procédure orale, de signifier aux parties la notification visée par la règle 58(4) de la CBE que si celles-ci ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive au sujet de la modification du texte du brevet européen (cf. la décision T 219/83 rendue par la chambre de recours technique 3.3.1, le 26 novembre 1985).

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt, le 6 juin 1980, de la demande européenne n° 80 103 148.5, revendiquant la priorité d'une demande antérieure allemande en date du 13 juin 1979, un brevet européen portant le numéro 21 182 a été délivré le 5 janvier 1983 sur la base de six revendications, dont quatre revendications indépendantes (revendications 1, 3, 5 et 6).

II. Le 4 octobre 1983, une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen qui avait été délivré; l'opposante demandait la révocation du brevet correspondant aux revendications 1, 2 et 5, pour défaut de nouveauté de l'objet de ces revendications....

III. Par décision en date du 3 juillet 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet sous une forme non modifiée, estimant que l'objet des revendications indépendantes était brevetable et susceptible d'application industrielle.

* Amtlicher Text.

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

* Translation.

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

* Traduction.

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

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 2. August 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgesehenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 24. Oktober 1984 im wesentlichen wie folgt begründet: ...

V. Die Patentinhaberin widerspricht in ihrer Erwiderung vom 18. November 1984 der Auffassung der Einsprechenden....

Entscheidungsgründe

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

2. Die geltende Fassung der Ansprüche 1 und 5 ist in formaler Hinsicht nicht zu beanstanden. Die Ansprüche 1 und 5 unterscheiden sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 5 nur durch präzisierende und klarstellende Änderungen, die durch die erteilten und die ursprünglichen Unterlagen gestützt sind....

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist daher gegenüber dem vorstehenden Stand der Technik neu.

7. Es ist deshalb zu prüfen, ob sich der Gegenstand des Anspruchs 1 aus diesem Stand der Technik in naheliegender Weise ergibt....

7.5 Das Verfahren nach Anspruch 1 beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ). ...

9. Mit den geltenden Patentansprüchen 1 und 5, dem abhängigen Patentanspruch 2, der auf eine besondere Ausgestaltung der Erfindung nach Anspruch 1 gerichtet ist, sowie den nicht angegriffenen Patentansprüchen und der Beschreibung mit Zeichnung gemäß Patentschrift kann das Patent deshalb aufrechterhalten werden.

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

Die Kammer hat das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 und 5 aufrechterhalten, die sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 5 nur durch präzisierende und klarstellende Änderungen unterscheiden. Die aufrechterhaltenen Ansprüche weisen daher - wenn auch nur geringfügige - Änderungen auf. Da-

IV. The opponents appealed against this decision and paid the relevant fee on 2 August 1984. The statement of grounds, filed on 24 October 1984, may be summarised as follows: ...

V. The patentees replied on 18 November 1984 rejecting the points made by the opponents. ...

Reasons for the Decision

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

2. Formal objections to Claims 1 and 5 as they stand are not sustainable. They differ from Claims 1 and 5 of the patent as granted merely in a number of amendments, made in the interests of greater exactitude and clarity and supported by the documents as filed. ...

The process as claimed in Claim 1 is therefore new compared to the state of the art.

7. The question then arises of whether the subject-matter of Claim 1 is obvious from the state of the art. ...

7.5 The process as claimed in Claim 1 hence involves an inventive step (Article 56 EPC). ...

9. The patent can therefore be maintained with Claims 1 and 5 as they stand, dependent Claim 2 directed to a special embodiment of the invention as claimed in Claim 1 and the other claims as contained in the patent as granted, which are not contested, and the relevant description and drawings.

10. The Board decided not to follow the procedure prescribed in Rule 58(4) EPC for informing the parties. Under this rule, which pursuant to Rule 66(1) EPC also applies in appeal proceedings, the Board of Appeal must, before deciding on the maintenance of a European patent in its amended form, inform the parties that it intends to maintain the patent as amended and invite them to state their observations within a period of one month if they disapprove of the text in which it is intended to do so.

The Board has maintained the patent with Claims 1 and 5 as submitted at the oral proceedings, which differ from Claims 1 and 5 of the granted patent merely as regards a number of amendments made in the interests of exactitude and clarity. Slight as these amendments are, Rule 58(4) EPC, taken literally, requires that the parties be

IV. Le 2 août 1984, l'opposante a formé un recours à l'encontre de cette décision, et a acquitté la taxe correspondante. Le 24 octobre 1984, elle a exposé les motifs de son recours, qui peuvent se résumer comme suit: ...

V. Dans sa réponse, en date du 18 novembre 1984, la titulaire du brevet a contesté les arguments de l'opposante. ...

Motifs de la décision

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

2. Le texte actuel des revendications 1 et 5 n'appelle aucune objection de forme. Il ne diffère du texte des revendications 1 et 5 sur la base desquelles le brevet a été délivré que par des modifications apportées pour plus de précision et de clarté, qui se fondent sur les pièces initiales de la demande et sur celles sur la base desquelles le brevet a été délivré. ...

Le procédé selon la revendication 1 est donc nouveau par rapport à l'état de la technique susmentionné.

7. Il convient par conséquent d'examiner si l'objet de la revendication 1 découle d'une manière évidente de cet état de la technique. ...

7.5 Le procédé selon la revendication 1 implique par conséquent une activité inventive (article 56 de la CBE). ...

9. Il est donc possible de maintenir le brevet dans le texte actuel des revendications 1 et 5, de la revendication dépendante 2, qui porte sur une réalisation particulière de l'invention selon la revendication 1, ainsi que des revendications qui n'ont pas été attaquées par l'opposante et de la description avec les dessins tels qu'ils figurent dans le fascicule du brevet.

10. La Chambre a omis d'envoyer une notification aux parties, comme le prévoit la règle 58(4) de la CBE. Aux termes desdites dispositions, qui sont applicables à la procédure de recours en vertu de la règle 66(1) de la CBE, avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la Chambre de recours notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai d'un mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.

La Chambre a maintenu le brevet dans le texte notamment des revendications 1 et 5 qui a été produit lors de la procédure orale, et qui ne se distingue du texte des revendications 1 et 5 sur la base duquel a été délivré le brevet que par des modifications apportées pour plus de précision et de clarté. Le texte qui a été maintenu comporte donc des

her wäre nach dem reinen Wortlaut der Regel 58 (4) EPÜ auch im vorliegenden Fall eine Mitteilung gemäß Regel 58 EPÜ erforderlich gewesen.

Die Kammer schließt sich jedoch der Auffassung der Kammer 3.3.1 in der Entscheidung vom 26. November 1985 (Aktenzeichen T 219/83) an, wonach Regel 58 (4) EPÜ nicht nur gemäß ihrem Wortlaut, sondern entsprechend ihrem Sinn und Zweck im Einspruchsbeschwerdeverfahren anzuwenden ist. Sinn und Zweck dieser Vorschrift erfordern eine Mitteilung und Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur dann, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme zu der Änderung des europäischen Patents nicht zuzumuten ist.

In den Ansprüchen 1 und 5 sind nur Änderungen vorgenommen, die der Klarstellung und der Präzisierung dienen. Diese konnten von den Parteien, die durch sachkundige Patentanwälte vertreten waren, ohne weiteres überblickt werden, so daß von ihnen eine abschließende Stellungnahme während der mündlichen Verhandlung zu Recht erwartet werden konnte. Die Vertreter der Parteien haben dementsprechend in der mündlichen Verhandlung auch nicht zu erkennen gegeben, daß sie zur Prüfung der Änderungen eine längere Bedenkzeit - etwa eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung oder gar eine Frist zur Stellungnahme - benötigten. Eine solche Notwendigkeit war auch für die Kammer nicht ersichtlich. Von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ist daher zu Recht abgesehen worden.

sent a communication in accordance with the Rule 58 procedure.

The Board, however, shares the view taken by Board 3.3.1 in its Decision of 26 November 1985 (T 219/83) that it is as much the intent and purpose as the literal wording of Rule 58(4) that have to be observed in an appeal against a decision of the Opposition Division. The intent and purpose of this rule demand that following oral proceedings in an appeal against an opposition decision, the parties be informed and invited to state their observations only if they cannot reasonably be expected to state their definitive observations on amendment of the patent at the oral proceedings themselves.

Claims 1 and 5 were amended solely in the interests of greater exactitude and clarity. The purport of the amendments would have been quite evident to the parties, who were represented by qualified patent attorneys and who could therefore reasonably be expected to state their definitive observations at the oral proceedings. The parties' representatives did not in fact give any indication that they needed some time to consider the changes whether in the form of an interruption of proceedings or even of a period during which to reply in writing. Nor did the Board itself consider this to be necessary. It was therefore correct not to follow the procedure for informing the parties laid down in Rule 58(4) EPC.

modifications - même s'il ne s'agit que de modifications minimales -. A s'en tenir à la lettre même de la règle 58(4) de la CBE, il aurait été nécessaire par conséquent qu'en l'occurrence la Chambre signifie également aux parties la notification visée par ladite règle.

Toutefois la Chambre se range à l'avis de la chambre de recours 3.3.1 qui avait estimé, dans une décision rendue le 26 novembre 1985 (numéro T 219/83), que, dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, la règle 58(4) ne doit pas uniquement s'appliquer à la lettre, mais qu'il peut également en être fait une application qui tienne compte de la signification qu'elle revêt et de la finalité qu'elle poursuit. Si l'on considère la signification et la finalité desdites dispositions, il n'y a lieu dans ce cas, après la tenue d'une procédure orale, de signifier aux parties la notification et l'invitation visées par la règle 58(4) de la CBE que si lesdites parties ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive au sujet du contenu de la modification apportée au texte du brevet européen.

Les modifications apportées aux revendications 1 et 5 visent uniquement à clarifier et à préciser le contenu desdites revendications. Les parties, qui étaient représentées par des conseils en brevets compétents, étaient capables d'en apprécier immédiatement la portée, si bien qu'elles pouvaient raisonnablement prendre position de manière définitive à ce sujet pendant la procédure orale. De fait les représentants des parties n'ont pas exprimé le souhait, au cours de la procédure orale, de prendre le temps de la réflexion pour examiner ces modifications - ce qui aurait nécessité une interruption de la procédure orale ou l'octroi d'un délai pour prendre position. La Chambre n'a pas estimé elle non plus qu'un temps de réflexion était nécessaire. C'est donc à juste titre qu'elle s'est abstenue de signifier aux parties la notification visée par la règle 58(4) de la CBE.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das europäische Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 und 5, im übrigen mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Order

For these reasons

it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance, which is ordered to maintain the European patent as granted, Claims 1 and 5 being replaced by the new claims submitted at the oral proceedings.

Dispositif

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour qu'elle maintienne le brevet européen dans le texte des revendications 1 et 5 produit lors de la procédure orale, et pour le reste, dans le texte des documents sur la base desquels le brevet a été délivré.