



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

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

27. Mai 1987
Jahrgang 10/Heft 5
Seiten 177-214

27 May 1987
Year 10/Number 5
Pages 177-214

27 mai 1987
10^e année/numéro 5
Pages 177-214

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.1 vom 29. Juli 1986
T 122/84
(Amtlicher Text)**

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
29 July 1986
T 122/84
(Translation)**

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 29 juillet 1986
T 122/84
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Arbouw
O. Bossung

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Hoechst AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
BASF AG**

**Stichwort: Metallic-
Lackierung/HOECHST**

Artikel: 100 b), 114, 56 EPÜ

**Kennwort: "fehlende
Ausführbarkeit als Einspruchsgrund" -
"verspätetes Vorbringen" -
"Ermittlung von Amts wegen" -
"erfindnerische Tätigkeit (bejaht)" -
"glücklicher Griff"**

Leitsatz

Wird fehlende Ausführbarkeit der Erfindung i.S.v. Artikel 83 und 100 Buchst. b) EPÜ vom Einsprechenden erst nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht, so kann dieses Vorbringen in Anwendung des Grundsatzes der "Ermittlung von Amts wegen" nach Artikel 114 (1) gemäß Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben. Die Entscheidung über die Berücksichtigung liegt im pflichtgemäßen Ermessen der entscheidenden Instanz und braucht nicht begründet zu werden (Gründe Nr. 9-14).

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Arbouw
O. Bossung

**Patent proprietor/Respondent:
Hoechst AG**

Opponent/Appellant: BASF AG

**Headword: Metallic paint
coating/HOECHST**

Article : 100(b), 114, 56 EPC

**Keyword: "Non-reproducibility as
ground for opposition" - "Late
submission" - "Examination by the
European Patent Office of its own
motion" - "Inventive step (accepted)" -
"Stroke of luck"**

Headnote

If an opponent only claims that an invention cannot be carried out as required by Articles 83 and 100(b) EPC after the opposition period has expired, the submission may, applying the principle of examination by the European Patent Office of its own motion as set out in Article 114(1) EPC, be disregarded under Article 114(2) EPC. The decision of whether or not to take account of the submission is a matter for the discretion of the department concerned and requires no reasoned justification (Reasons for the Decision 9-14).

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn
Membres : J. Arbouw
O. Bossung

**Titulaire du brevet/intimée:
Hoechst AG**

Opposante/requérante: BASF AG

**Référence : "Peinture
métallisée/HOECHST"**

Article : 100 b), 114, 56 CBE

**Mot-clé : "Impossibilité d'exécuter
l'invention, invoquée en tant que motif
d'opposition" - "Moyens Invoqués
tardivement" - "Examen d'office" -
"Existence d'une activité inventive
(admise)" - "Coup de chance"**

Sommaire

Si l'impossibilité d'exécuter l'invention au sens où l'entendent les articles 83 et 100 b) de la CBE n'est invoquée par l'opposante qu'après l'expiration du délai imparti pour former opposition, l'Office peut, en vertu de l'article 114(2) CBE, ne pas tenir compte de ce moyen dans le cadre de l'application du principe de l'"examen d'office" posé à l'article 114(1) CBE. La décision de tenir compte ou non d'un tel moyen relève du pouvoir d'appréciation de l'instance chargée de statuer et n'a pas à être motivée (cf. motifs de la décision, points 9 à 14).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 80 103 580.9, die am 25. Juni 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung vom 30. Juni 1979 (DE 2 926 584) angemeldet worden war, ist am 23. Juni 1982 das europäische Patent 21 414 mit 9 Ansprüchen erteilt worden. Ansprüche 1 und 6 lauten:

"1. Mit Wasser verdünnbare Bindemittelmischung zur Herstellung von Basis-Metallic-Lacken, dadurch gekennzeichnet, daß sie als Basis

A) ein wasserlösliches Kondensationsprodukt aus

a) gesättigten oder ungesättigten ölfreien, OH-Gruppen enthaltenden Polyestern aus mindestens einer Polycarbonsäure und mindestens einem mehrwertigen Alkohol,

b) einem von Trimellithsäure abgeleiteten und diese noch enthaltendem Polycarbonsäuregemisch,

c) mindestens einem epoxydierten Öl und

d) basischen Verbindungen und

B) Metallpulver,

C) mit Wasser mischbare Lösungsmittel und gegebenenfalls

D) andere Pigmente und/oder Farbstoffe sowie gegebenenfalls

E) weitere übliche Zusätze

enthält, wobei das Festkörpergewichtverhältnis der Komponenten a) zu Komponente b) 50: 50 bis 90: 10 beträgt.

6. Verwendung der Bindemittelmischung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5 in wässrigen Lacken zur Herstellung einer Zweischichten-Metallic-Lackierung aus Basis- und Decklackerschicht."

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 16. März 1983 gestützt auf eine Reihe neuer Entgegenhaltungen Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt.

III. Durch Entscheidung vom 30. März 1984 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und dazu im wesentlichen ausgeführt, daß die Entgegenhaltungen keinen Anlaß geben, die Neuheit und den erfinderischen Charakter des Patentgegenstandes in Frage zu stellen.

Die DD-PS 55 099 (1) beschreibe zwar wasserlösliche Bindemittel auf der Basis von Polyestern aus Dicarbonsäuren, Monocarbonsäuren, Polyalkoholen und epoxydierten Fettsäureestern. Die Bindemittel des angegriffenen Patentes enthielten jedoch zusätzlich Metallpulver und würden in Abwesenheit von Monocarbonsäuren hergestellt. Es sei

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 21 414 was granted on 23 June 1982 on the basis of European patent application No. 80103 580.9 filed on 25 June 1980 claiming the priority of a previous application (DE 2 926 584) of 30 June 1979. It has nine claims, Claims 1 and 6 being as follows:

"1. A water-dilutable binder composition for the preparation of a metallic primer, characterised in that it contains as a base

(A) a water-soluble condensation product derived from

(a) saturated or unsaturated oil-free polyesters containing OH groups and prepared from at least one polycarboxylic acid and at least one polyhydric alcohol,

(b) a polycarboxylic acid mixture derived from and containing trimellitic acid,

(c) at least one epoxydised oil,

(d) basic compounds,

(B) a metal powder,

(C) water-miscible solvents,

(D) other pigments and/or dye-stuffs (optional),

(E) further conventional additives (optional),

the weight ratio of solids in component (a) to those in (b) being between 50:50 and 90:10.

6. Use of the binder composition as claimed in one or more of Claims 1 to 5 in water-based paints to produce a two-layer metallic coating consisting of a prime coat and a top coat."

II. The opponents filed opposition to the European patent on 16 March 1983 based on various citations, requesting that it be revoked on grounds of lack of inventive step.

III. In a decision of 30 March 1984 the Opposition Division rejected the opposition, stating essentially that the citations gave no cause to question the novelty or inventiveness of the patent's subject-matter.

While DD-PS 55 099 (1) did describe water-soluble binders based on polyesters obtained from dicarboxylic acids, monocarboxylic acids, polyhydric alcohols and epoxydised fatty acid esters, the binders of the contested patent additionally contained metal powder and were prepared without monocarboxylic acids. It was therefore unlikely

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt le 25 juin 1980 de la demande de brevet européen n° 80 103 580.9, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande antérieure du 30 juin 1979 (DE 2 926 584), un brevet européen n° 21 414, comportant neuf revendications, a été délivré le 23 juin 1982. Les revendications 1 et 6 s'énonçaient comme suit:

"1. Mélange liant diluable à l'eau pour la préparation de peintures métallisées de base, mélange caractérisé en ce qu'il contient, comme constituants de base:

A) un produit de condensation hydrosoluble obtenu à partir:

a) de polyesters saturés ou insaturés, dépourvus d'huile, porteurs de groupes —OH, qui dérivent d'au moins un acide polycarboxylique et d'au moins un polyol,

b) d'un mélange d'acides polycarboxyliques dérivant de l'acide trimellitique et contenant encore de cet acide,

c) d'au moins une huile époxydée, et

d) de composés basiques,

B) une poudre métallique,

C) des solvants miscibles à l'eau, et éventuellement

D) d'autres pigments et/ou des colorants, ainsi qu'éventuellement

E) d'autres additifs usuels,

le rapport pondéral, en matières solides, de la composante a) à la composante b) étant entre 50: 50 et 90: 10.

6. Application du mélange liant selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans des peintures aqueuses pour la réalisation d'une peinture métallisée à deux couches comprenant une couche de peinture de base et une couche de vernis de surface."

II. Le 16 mars 1983, la requérante a fait opposition au brevet européen qui avait été délivré, en invoquant toute une série de nouvelles antériorités, et a demandé la révocation du brevet pour défaut d'activité inventive.

III. Par décision du 30 mars 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition, en faisant valoir essentiellement que ces antériorités ne justifient nullement une remise en cause de la nouveauté et du caractère inventif de l'objet du brevet.

Selon elle, le document (1): DD-PS 55 099 décrit bien des liants hydrosolubles à base de polyesters dérivant d'acides dicarboxyliques, d'acides monocarboxyliques, de polyols et d'esters d'acides gras époxydés. Les liants du brevet attaqué contiennent toutefois en plus une poudre métallique et sont préparés en l'absence d'acides mono-

daher nicht anzunehmen, daß die bekannten Bindemittel für die Metallic-Lackierung Verwendung finden könnten.

Ferner betreffe die DE-A 2 707 018 (2) Mischungen der Komponenten a, b und c des angegriffenen Patents, die mit dem Kondensationsprodukt nach dem vorliegenden Patent nicht vergleichbar seien. Diese Lehre könne daher nicht mit der nach (1) kombiniert werden.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 23. Mai 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgesehenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 2. August 1984 begründet. Hierin wird geltend gemacht, die Eigenschaften, die sich aus der Modifizierung eines Polyesters mit Monocarbonsäuren ergeben, seien dem Fachmann bekannt und ein Verzicht auf eine derartige Modifizierung bedürfe keiner erfinderischen Tätigkeit.

Eine erfinderische Tätigkeit könne auch nicht darin gesehen werden, die Eignung eines bekannten Bindemittels für Metallic-Lacke festzustellen. Wenn gleich (2) nur Mischungen beschreibe, so sei es für den Lackfachmann doch naheliegend, Bindemittelbestandteile zu kondensieren.

V. In ihrer Beschwerdebegründung hatte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) erstmals geltend gemacht, daß die Nacharbeitung der Erfindung, die das Streitpatent zum Gegenstand hat, für den Fachmann mit Hilfe der dort enthaltenen Angaben nicht möglich sei. Diese Erfindung - eine Bindemittelmischung zur Herstellung von Lacken - solle nach Beispiel 1 der Beschreibung unter Verwendung eines als handelsüblich bezeichneten Kondensationsprodukts hergestellt werden. Über die Beschaffenheit dieses Ausgangsprodukts sind in der Beschreibung einige Angaben gemacht. Ein solches als handelsüblich bezeichnetes Kondensationsprodukt sei der Einsprechenden aber nicht bekannt. Sie habe versucht, mit einem Produkt, das den gemachten Angaben entspreche, die Erfindung in einigen Versuchen nachzuarbeiten und lege einen Versuchsbericht vor. Dieser zeige, daß ein Festharz entstehe, das als Bindemittel ungeeignet sei. Ohne die Angabe, von welchem handelsüblichen Kondensationsprodukt ausgegangen werde, sei daher die angebliche Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

VI. Die Beschwerdegegnerin hingegen betont, daß der Verzicht auf eine Modifizierung der Polyester mit Monocarbonsäuren nicht nahegelegen habe, weil hierdurch u.a. auch die physikalische Trocknung und das rheologische Verhalten beeinflusst würden, was gerade bei Metallic-Lacken wichtig sei.

Selbst wenn man eine Verbindung zwischen den Entgegenhaltungen (1) und (2) herstellen könnte, so ergebe sich daraus immer noch nicht mangelnde erfinderische Tätigkeit des Patentge-

that the known binders could be used for the metallic coating.

Moreover DE-A-2 707 018 (2) was concerned with mixtures of the components (a), (b) and (c) in the contested patent which were not comparable to the condensation product in (1). Consequently, this teaching could not be combined in conjunction with that of (1).

IV. The opponents appealed against the decision on 23 May 1984, at the same time paying the appropriate fee. On 2 August 1984 they submitted a statement of grounds in which they maintained that the properties resulting from modification of a polyester with monocarboxylic acids were known to a skilled person and that to dispense with such modification involved no inventive step.

Nor could it be said that inventiveness was involved in establishing that a known binder was suitable for metallic paints. Even if (2) described only mixtures, condensing binder components was nonetheless an expedient obvious to the paint specialist.

V. In their grounds for appeal the appellants (opponents) claimed for the first time that a skilled person could not reproduce the invention described in the contested patent using only the information contained therein. Example 1 described how the invention - a binder composition for making paints - was prepared using a condensation product said to be in everyday commercial use. Certain details of the properties of this starting product are given in the description. However, the opponents were unaware of any such condensation product in everyday commercial use. They had made a number of attempts to reproduce the invention with a product constituted as described and were submitting a report showing that the result was a solid resin unsuitable for use as a binder. In the absence of any identification of the condensation product in everyday commercial use, therefore, the alleged invention was not disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

VI. The respondents argue that to dispense with modification of the polyesters using monocarboxylic acids was not an obvious procedure because among other things it affected both the physical drying process and rheological properties, particularly important in the case of metallic paints.

Even were it possible to combine teachings of (1) and (2), the subject-matter of the contested patent would still not lack inventive step. It had been unexpected, indeed utterly surprising

carboxyliques. On ne peut donc considérer que les liants déjà connus peuvent être utilisés pour la préparation de peintures métallisées.

Par ailleurs, toujours selon la Division d'opposition, les mélanges des composants a, b et c selon le brevet attaqué sur lesquels porte le document (2): DE-A-2 707 018 ne sont pas comparables au produit de condensation selon le présent brevet. L'enseignement de ce document ne peut donc être combiné avec celui du document (1).

IV. Le 23 mai 1984, la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision, en acquittant la taxe prévue, et le 2 août 1984, elle a produit le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle fait valoir que les propriétés résultant de la modification d'un polyester par l'action des acides monocarboxyliques sont connues de l'homme du métier, et que le fait de renoncer à une telle modification n'implique aucune activité inventive.

De même, le fait de constater qu'un liant connu convient pour la préparation de peintures métallisées ne saurait impliquer une activité inventive. Bien que le document (2) ne décrive que des mélanges, la condensation des composants des liants n'en est pas moins évidente pour le spécialiste des peintures.

V. Dans ce mémoire exposant les motifs du recours, la requérante (qui est également opposante) avait fait valoir par ailleurs pour la première fois que les indications données dans le brevet attaqué ne permettent pas à l'homme du métier de reproduire l'invention qui fait l'objet dudit brevet. La réalisation de cette invention - un mélange liant pour la préparation de peintures - nécessite d'après l'exemple 1 de la description l'utilisation d'un produit de condensation qualifié de produit du commerce d'usage courant. Quelques indications concernant la constitution de ce produit de départ figurent dans la description. Ce produit de condensation présente comme un produit du commerce d'usage courant n'était cependant pas connu de l'opposante. Celle-ci a tenté de reproduire l'invention à l'aide d'un produit correspondant aux indications fournies, et a présenté un compte rendu de quelques essais, qui montre qu'il se forme une résine solide ne pouvant servir de liant. Du fait qu'il n'a pas été indiqué quel était le produit de condensation du commerce à utiliser, la prétendue invention n'est pas à son avis exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

VI. L'intimée souligne au contraire que la renonciation à une modification des polyesters par l'action des acides monocarboxyliques n'était pas évidente, car cette modification a également une influence entre autres sur le séchage physique et le comportement rhéologique, ce qui est important justement pour les peintures métallisées.

Même s'il était possible de combiner l'enseignement des documents (1) et (2), l'on ne pourrait en conclure pour autant que l'objet du brevet n'implique pas d'activité inventive. En effet, il était

genstandes. Es sei nämlich nicht zu erwarten gewesen und völlig überraschend, daß sich unter Verwendung der Komponenten (A) bis (E) ein Metallic-Basislack herstellen läßt, der neben einwandfreier Verarbeitbarkeit, optimalem Metalleffekt, Zwischenhaftung, Wetter- sowie Lichtbeständigkeit auch noch die Wasserlöslichkeit bei einem pH-Wert um 7, rasche physikalische Trocknung und für Metallic-Basislacke günstiges rheologisches Verhalten aufweist.

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) ist in ihrer Beschwerdeerwidrerung auf den Einwand der fehlenden Ausführbarkeit nicht eingegangen.

VIII. In der am 29. Juli 1986 durchgeführten mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin noch geltend gemacht, daß die Komponente A der Bindemittelmischung nach dem Streitpatent aus dem vorläufigen Merkblatt "RESHYDROL VWA 1283" (3) der Patentinhaberin, ausgegeben im Februar 1979, bekannt und dort für die Anwendung als wasserlöslicher Einbrennlack empfohlen sei. Hierin sei für den Fachmann eine Einladung zu sehen, dieses Bindemittel für Zweischicht-Metallic-Lacke zu erproben.

In der mündlichen Verhandlung kam die Beschwerdeführerin ferner auf ihren Einwand der fehlenden Ausführbarkeit zurück. Sie bezeichnete ihn im Hinblick auf die Versuchsergebnisse als hinreichend und überzeugend dargelegt und vertrat die Meinung, daß die Beschwerdekammer nun von Amts wegen prüfen müsse, ob die Erfindung i.S.v. Artikel 83 bzw. 100 b) EPÜ so deutlich und vollständig offenbart sei, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

IX. Die Beschwerdegegnerin widerspricht dem Vorbringen, daß es naheliegend war, das aus (3) bekannte Bindemittel für Zweischicht-Metallic-Lacke zu erproben, und beruft sich auf die besondere Spezifikation von Metallic-Lacken, die es nicht erlaube, Voraussetzungen über die Eignung der mindestens 50 bis 60 gängigen wasserverdünnbaren Binder für diesen Anwendungszweck zu machen.

X. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt dagegen, die Beschwerde zurückzuweisen.

to find that it was possible using components (A) to (E) to produce a metallic primer which was not only easy to apply, gave an optimum metallic effect combined with excellent intercoat adhesion and weather- and light-resistance, but was also water-soluble at a pH value of about 7, dried rapidly and had good rheological properties for metallic primers.

VII. Answering the appeal the respondents (patent proprietors) did not deal with the objection that the invention could not be carried out.

VIII. At the oral proceedings on 29 July 1986 the appellants further claimed that component A of the binder composition of the contested patent was known from the patent proprietors' provisional leaflet "RESHYDROL VWA 1283" (3) issued in February 1979, in which it was recommended for use in a water-soluble stoving enamel. That was to be seen as an invitation to the skilled person to try the binder for two-layer metallic coatings.

At these oral proceedings the appellants also returned to their objection that the invention could not be carried out. The results of the tests adequately and convincingly supported this objection and the Board of Appeal should now of its own motion establish whether the invention was disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art as required by Articles 83 and 100(b) EPC.

IX. The respondents deny that it was obvious to try the binder described in (3) for two-layer metallic coatings, claiming that the special characteristics of metallic paint make it impossible to pronounce in advance on the suitability thereof of the at least 50 to 60 water-dilutable binders on the market.

X. The appellants (opponents) request that the contested decision be set aside and the patent revoked. The respondents (patent proprietors) request that the appeal be dismissed.

inattendu et tout à fait surprenant de pouvoir obtenir par utilisation des constituants (A) à (E) une peinture de base métallisée qui non seulement permette un travail irréprochable, donne un éclat métallique optimal, présente une adhérence entre couches, résiste aux intempéries et soit stable à la lumière, mais qui également soit soluble dans l'eau à un pH d'environ 7, permette un séchage physique rapide et ait un comportement rhéologique avantageux pour des peintures de base métallisées.

VII. L'intimée (titulaire du brevet) n'a toutefois rien répondu au sujet du défaut de reproductibilité de l'invention objeté par la requérante.

VIII. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 29 juillet 1986, la requérante a fait valoir en outre que le constituant A du mélange liant selon le brevet attaqué était connu pour avoir été mentionné dans la notice provisoire "RESHYDROL VWA 1283" de la titulaire du brevet, publiée en février 1979 (document (3)), où il était recommandé pour une utilisation dans un vernis au four hydrosoluble, ce qui doit être considéré par l'homme du métier comme une invitation à essayer ce liant pour la préparation de peintures métallisées à deux couches.

A l'occasion de cette procédure orale, la requérante est revenue en outre sur la question de la non-reproductibilité. Elle a considéré, étant donné les résultats de ses essais, que les arguments qu'elle avait fournis à cet égard étaient suffisamment nombreux et convaincants et a estimé que la Chambre de recours devait maintenant examiner de façon suffisamment claire et complète, au sens où l'entendent les articles 83 et 100 b) CBE, pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

IX. L'intimée conteste en riposte l'allégation selon laquelle il était évident d'essayer d'utiliser le liant qu'avait fait connaître le document (3) pour la préparation de peintures métallisées à deux couches, en faisant valoir les propriétés particulières des peintures métallisées, qui ne permettent pas de savoir parmi la bonne cinquantaine au moins de liants usuels diluables à l'eau quels sont ceux qui conviennent pour une telle utilisation.

X. La requérante (opposante) conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet. L'intimée (titulaire du brevet) conclut au contraire au rejet du recours.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Erfindung betrifft eine Bindemittelmischung für Zweischichten-Metallic-Lackierungen. Es ist zwischen den Parteien unstrittig, daß das dabei Anwendung findende Zweischichten-Metallic-Lackierungsverfahren nach dem sogenannten "Naß-in-Naß-Verfahren" sowie die hierzu verwendete Bindemittelmischung, wie sie in der Beschreibung des Streitpatents (Seite 1, Zeilen 1-18) beschrieben sind, jeweils für sich zum Stand der Technik gehören.

Es ist ferner unstrittig, daß sich mit diesem Verfahren und der hierzu bislang verwendeten Bindemittellösung Metallic-Lackschichten von hervorragender Qualität herstellen lassen. Das bekannte Verfahren ist jedoch insofern unbefriedigend, als der hohe Anteil an Lösungsmittel im Basislack (etwa 85 %) eine beachtliche Belastung für die Umwelt darstellt und zudem hohe Kosten verursacht, um diese umweltschonend zu beseitigen.

3. Es bestand daher die technische Aufgabe, umweltfreundliche Basislacke für das "Naß-in-Naß"-Verfahren vorzuschlagen, welche die Beibehaltung der bislang erreichten hohen Qualität der Metallic-Lackierung gewährleisten.

Diese Aufgabe wird nach dem Streitpatent durch die Bereitstellung einer mit Wasser verdünnbaren Bindemittelmischung zur Herstellung von Basis-Metallic-Lacken der im Anspruch näher angegebenen Zusammensetzung gelöst.

Diese Aufgabe ist nach Überzeugung der Kammer glaubhaft gelöst, weil aus Beispiel 1 hervorgeht, daß zur Herstellung des Basislacks nur untergeordnete Mengen, übrigens wasserlöslicher organischer Lösungsmittel benötigt werden, die Lacke beim Auftrag durch Spritzen nicht ablaufen und schnell trocknen und so eine einwandfreie Metalleffektlackierung mit hohem Glanz erzielt wird.

4. Keine der genannten Entgegenhaltungen beschreibt eine Bindemittelmischung, die alle Parameter der im Anspruch 1 genannten Bindemittelmischung aufweist. Das am nächsten kommende Dokument (3) beschreibt im wesentlichen nur die Komponente A der Bindemittelmischung nach dem Streitpatent. Nähere Ausführungen zur Neuheit des Gegenstandes des Streitpatents erübrigen sich, da dieser Sachverhalt unbestritten ist.

5. Es ist daher zu untersuchen, ob es für den Fachmann angesichts der Aufgabe, umweltfreundliche Basislacke unverändert hoher Qualität anzugeben, nahelag, hierfür die mit Wasser verdünnbaren Bindemittelmischungen nach dem Streitpatent vorzuschlagen.

Wie bereits ausgeführt, ist der Fachwelt durch das Merkblatt (3) ein Bindemittel auf wäßriger Basis bekannt und

Reasons for the Decision

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

2. The invention relates to a binder composition for two-layer metallic coatings. The parties agree that both the "wet-on-wet" method of applying the two-layer metallic coating and the binder composition used as described in the contested patent (page 1, lines 1-18) belong to the state of the art.

There is also no dispute as to the fact that excellent quality metallic coatings can be obtained by this process and with the binder solution used hitherto. However, the conventional process is unsatisfactory in that the high proportion (about 85%) of solvent in the prime coat represents a considerable threat to the environment expensive to eliminate.

3. The technical problem was therefore to devise for the "wet-on-wet" process non-polluting primers which maintain the high quality of the metallic coating hitherto achieved.

This problem is solved according to the contested patent by using a water-dilutable binder composition to make metallic primers having the constituents detailed in the claim.

The Board accepts that this problem has been solved. As Example 1 demonstrates, only minor quantities of water-soluble organic solvents are required to prepare the primer, the paints do not run when sprayed onto a surface and they dry quickly, the result being a flawless high-gloss metallic coating.

4. None of the citations describes a binder composition having all the characteristics of the binder composition as claimed in Claim 1. The closest citation (3) really describes only component A of the binder composition of the contested patent. The question of the novelty of the subject-matter of the contested patent need not be gone into further here since this is not in dispute.

5. What therefore has to be established is whether a skilled person faced with the problem of producing non-polluting primers of equivalent high quality would have found it obvious to suggest using the water-dilutable binder compositions of the contested patent.

As already mentioned, the industry has, through the cited leaflet (3), been made aware of and offered a water-

Motifs de la décision

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

2. L'invention concerne un mélange liant pour la préparation de peintures métallisées à deux couches. Les parties reconnaissent toutes deux que tels qu'ils sont présentés dans la description du brevet contesté (page 1, lignes 1 à 18), la technique "humide sur humide" utilisée pour l'application de peintures métallisées à deux couches, tout comme le mélange liant servant à cet effet, appartiennent tous deux à l'état de la technique.

Elles ne contestent par ailleurs ni l'une ni l'autre que l'on puisse par cette technique, en utilisant la solution de liant classique, préparer des couches de peinture métallisée d'excellente qualité. Le procédé connu n'est toutefois pas satisfaisant dans la mesure où la forte proportion de solvants dans la peinture de base (environ 85 %) constitue une grave nuisance pour l'environnement, dont l'élimination se révèle extrêmement coûteuse.

3. Le problème technique à résoudre consistait donc à proposer des peintures de base non polluantes pour l'environnement, se prêtant à l'utilisation dans la technique "humide sur humide", et d'aussi bonne qualité que les peintures métallisées actuelles.

Ce problème est résolu, selon le brevet contesté, par la préparation d'un mélange liant diluable à l'eau en vue d'obtenir des peintures métallisées de base dont la composition correspondre à celle indiquée dans la revendication 1.

Selon la Chambre, le problème est résolu de façon crédible, car il ressort de l'exemple 1 que pour préparer la peinture de base il ne faut que de faibles quantités de solvants organiques, d'ailleurs solubles dans l'eau, que les peintures ne coulent pas et sèchent rapidement lorsqu'on les applique par pulvérisation, et que l'on obtient ainsi un laquage à effet métallique, d'une qualité parfaite et d'un très bon brillant.

4. Dans aucun des documents antérieurs cités il n'est décrit de mélange liant présentant tous les paramètres du mélange liant selon la revendication 1. Le document (3), le plus proche, ne décrit pour l'essentiel que le constituant A du mélange liant selon le brevet en litige. Il est inutile par conséquent de s'étendre davantage sur la question de la nouveauté de l'objet dudit brevet, celle-ci n'étant pas contestée.

5. Il convient donc d'examiner s'il était évident pour l'homme du métier qui voulait indiquer comment obtenir des peintures toujours d'excellente qualité, mais non polluantes pour l'environnement de proposer à cet effet les mélanges liants diluables à l'eau selon le brevet en litige.

Comme il a déjà été indiqué plus haut, le document (3) avait déjà fait connaître et proposé aux spécialistes

angeboten worden, das unstreitig unter die Definition der Komponente A des Basis-Lacks nach dem Streitpatent fällt. Nach diesem Merkblatt handelt es sich bei (R) Reshydrol VWA 1283 um ein emulgatorfreies, bei pH etwa 8 unbeschränkt in Wasser lösliches und von organischen Lösungsmitteln freies Hydrosol. Es besitzt eine gute Pigmentaufnahme-fähigkeit für elektrolytfreie, inerte Pigmente und Füllstoffe, läßt sich in der Hitze härten und wird als Alleinbindemittel für die Herstellung von Einbrennlacken empfohlen.

Diese Angaben reichen für den Fachmann nicht aus, um die Brauchbarkeit dieses Bindemittels für die Herstellung eines Metallic-Basislacks zu erkennen. Die Beschwerdegegnerin hat in der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung der Kammer ausgeführt, daß ein derartiger Lack eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen muß, um für das hier zu betrachtende "Naß-in-Naß"-Verfahren geeignet zu sein und dem - aufgabengemäß anvisierten - hohen Standard der Metallic-Lackierung gerecht zu werden. Hierfür ist besonders das rheologische Verhalten des Lacks entscheidend, welches einen einwandfreien Lackauftrag ohne Ablaufen an den senkrechten Flächen (Gardinenbildung) ermöglichen muß. Zugleich besteht die Forderung nach einer relativ dünnen und schnell trocknenden Schicht, um die im Lack enthaltenen Metallpartikel rasch und parallel zum Lackierungsgrund zu fixieren; denn nur so wird ein optimaler Metallglanzeffekt erzielt. Schließlich ist wegen des nachfolgenden Überlackierens mit Decklack dessen gute Haftung am noch feuchten Basis-Lack erforderlich, ohne daß sich dieser in der Deckschicht auflösen darf.

Angesichts dieser ganz spezifischen Anforderungen, deren Aufzählung nicht erschöpfend ist, und des hoch gesteckten Zieles, den bekannten hohen Standard der Metallic-Lackierung aufrechtzuerhalten, kann der wenig spezifische Hinweis in (3), wonach das o.g. Handelsprodukt Reshydrol als Bindemittel mit hohem Pigmentaufnahmevermögen in Einbrennlacken Anwendung finden soll, nicht als Anregung für Versuche angesehen werden, dieses Bindemittel als Basis für den Metallic-Grundlack nach dem Zweischichten-Auftrag zu erproben.

Die Kammer verkennt dabei nicht, daß der Fachmann mangels gesicherter Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen chemischem Aufbau und den zu fordernden Eigenschaften derartiger Lacke aufs Experimentieren angewiesen war. Es ist auch einzuräumen, daß ein Teilaspekt der bestehenden Aufgabe, nämlich die Umweltfreundlichkeit der Basislacke, den Ersatz der umweltbelastenden organischen Lösungsmittel durch Wasser an sich nahelegte. Dies wird auch dadurch belegt, daß sich die Fachwelt - wie in der mündlichen Verhandlung vorgetragen - um einen solchen Lösungsweg, wenngleich vergeblich, bemüht hat. Gerade angesichts dieser Fehlschläge hätte der Fachmann

based binder which indisputably falls within the definition of component A of the primer described in the contested patent. According to this leaflet, (R) Reshydrol VWA 1283 is a hydrosol which contains no emulsifier, is completely soluble in water at a pH of about 8 and includes no organic solvents.

It readily absorbs non-electrolytic, inert pigments and fillers, is hardened by heat and is recommended for use as sole binder in the manufacture of stoving enamels. This information is not sufficient for a skilled person to realise that the binder can be used to make a metallic primer. The Board was convinced by the respondent's statement at the oral proceedings that a paint of this kind has to fulfil a whole series of conditions to be suitable for the "wet-on-wet" process and to give the high-quality metallic coating the invention set out to achieve. A particularly crucial factor here is the paint's rheological properties, which must be such as to permit a perfect application without running on vertical surfaces. At the same time, the paint must be able to be applied as a relatively thin, quick-drying coat so as to ensure that the metal particles it contains are fixed rapidly and parallel to the base, since only then will an optimum metallic gloss be obtained. Finally, the coat needs to adhere well to the still moist prime coating, which must not merge into it.

In view of these very specific requirements - which have not been exhaustively listed - and the ambitious aim of maintaining the acknowledged high standard of metallic coating, the somewhat vague reference in (3) to the use of the commercial product Reshydrol with its high pigment absorbency for stoving enamels cannot be taken as a suggestion that this binder be tested as to its suitability for metallic primers for two-layer application.

The Board is aware that, lacking as he did definite information as to the relationship between the chemical structure of such paints and the properties required of them, a skilled person would have been obliged to experiment. It also has to be conceded that one aspect of the problem, namely the ecological acceptability of the primers, would in fact have suggested that water be substituted for polluting organic solvents. Indeed it emerged in the course of oral proceedings that the industry has tried, albeit in vain, to devise a solution along these very lines. Precisely because of that failure a skilled person would not have seen the proposal to use yet another water-based binder,

l'utilisation d'un liant à base aqueuse correspondant incontestablement à la définition qui avait été donnée du constituant A de la peinture de base dans le brevet en litige. D'après cette notice, le Reshydrol VWA 1283 (R) est un hydrosol sans émulsifiant, ayant une solubilité illimitée dans l'eau à un pH d'environ 8 et exempt de solvants organiques. Il prend bien les pigments, dans le cas de pigments et de charges inertes, sans électrolyte, est durcissable à chaud et est recommandé comme liant unique pour la préparation de vernis au four.

Ces indications insuffisantes ne permettent pas à l'homme du métier de percevoir l'utilité de ce liant pour la préparation d'une peinture métallisée de base. L'intimée a expliqué lors de la procédure orale, pour convaincre la Chambre, qu'une peinture de ce type doit satisfaire à un grand nombre de conditions pour pouvoir être utilisée dans la technique "humide sur humide" dont il est discuté ici, tout en étant d'aussi bonne qualité que les peintures métallisées, comme se le proposait l'auteur de l'invention. A cet égard, c'est surtout le comportement rhéologique de la peinture, qui doit pouvoir s'appliquer parfaitement, sans couler sur les surfaces verticales (formation de festons), qui joue un rôle essentiel. En même temps, il est nécessaire d'obtenir une couche relativement mince qui sèche rapidement, pour fixer rapidement et parallèlement au fond les particules métalliques contenues dans la peinture, car ce n'est que de cette façon que l'on obtient un effet de brillant métallique optimal. Il faut enfin que la peinture de surface qui sera appliquée ensuite adhère bien à la peinture de base encore humide, sans que la peinture de base se dissolve dans la couche de surface.

Compte tenu de ces exigences très particulières, dont l'énumération n'est pas exhaustive, et de l'objectif ambitieux que l'on s'était fixé, à savoir obtenir une peinture d'aussi bonne qualité que le sont comme chacun sait les peintures métallisées, on ne peut considérer que les indications peu précises fournies par le document (3), qui recommande pour la préparation de vernis au four d'utiliser comme liant à haut pouvoir de fixation des pigments le produit du commerce susmentionné, dénommé Reshydrol, donnent l'idée d'essayer ce liant pour la préparation de la peinture métallisée de base utilisée dans la technique d'application en deux couches.

La Chambre n'ignore pas néanmoins que l'homme du métier, faute de connaître exactement la relation existant entre la structure chimique et les propriétés exigées de ces peintures, en était réduit à des expérimentations. Il convient également de reconnaître qu'une partie du problème qui se posait, à savoir comment préparer des peintures de base sans effet néfaste sur l'environnement, conduisait à substituer l'eau aux solvants organiques polluants. C'est ce que montrent d'ailleurs les tentatives des spécialistes, qui, à ce qu'il a été affirmé lors de la procédure orale, ont cherché une solution dans cette direction, même s'ils n'ont pu y parvenir. A cause précisément de ces échecs,

durch den Vorschlag eines weiteren Bindemittels auf wäßriger Basis mit dem nicht weiter spezifizierten Hinweis auf dessen Eignung als Einbrennlack mit hoher Pigmentaufnahme keine Anregung zu dessen Erprobung im o.g. Metallic-Lack erhalten.

Im übrigen standen hierfür bereits mindestens 50 bis 60 gängige Handelsprodukte zur Verfügung, wie die Beteiligten übereinstimmend ausgeführt haben, so daß mangels Erfolgsaussicht auch kein Anlaß bestand, gerade dem Reshydrol den Vorzug zu geben. Zusätzlich hätte man beim Experimentieren aufs Geratewohl auch eine kaum überschaubare Anzahl von chemischen Modifikationen der bekannten wäßrigen Bindemittel ins Auge fassen können.

Es bedurfte daher in der Tat eines glücklichen Griiffs, um aus der Vielzahl der Möglichkeiten gerade das im Streitpatent als Komponente A bezeichnete Bindemittel herauszugreifen und für den Metallic-Basislack nach dem Streitpatent einzusetzen, zumal die Suche nach dieser Lösung als Glücksspiel bezeichnet werden muß.

6. Nachdem die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung den übrigen im Verfahren befindlichen Entgegnungen - wie auch die Kammer - keine entscheidungserhebliche Bedeutung beigemessen und sich daher nicht mehr darauf bezogen haben, erübrigt sich deren Erörterung. Die mit Wasser verdünnbare Bindemittelmischung gemäß Anspruch 1 des Streitpatents hat daher für den Fachmann nicht nahegelegen und beruht somit auf erfinderischer Tätigkeit.

7. Trotz Rückbezug auf den Mittelanspruch ist der Verwendungsanspruch 6 als Nebenanspruch einzustufen, weil er einer anderen Patentkategorie angehört. Dort wird die Verwendung des in Anspruch 1 definierten Basis-Metallic-Lacks zur Herstellung einer Zweischichten-Metallic-Lackierung aus Basis- und Decklackschicht, also das vollständige "Naß-in-Naß"-Verfahren beansprucht. Nachdem bereits die Bereitstellung des Metallic-Basislacks auf erfinderischer Tätigkeit beruht und ohne diesen das Zweischichten-Verfahren nicht denkbar ist, wird auch dieses Verfahren von der Patentfähigkeit des Gegenstandes nach Anspruch 1 getragen.

8. Die gleichen Schlußfolgerungen müssen auch für die auf den Anspruch 1 bzw. 6 rückbezogenen Ansprüche 2 - 5 und 7 - 9 gelten, die besondere und zweckmäßige Ausgestaltungen der Gegenstände dieser Ansprüche darstellen.

9. Da somit die in der Einspruchsbegründung geltend gemachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents nicht entgegenstehen (vgl. Artikel 102 EPU), kommt es darauf an, ob das Streitpatent

accompanied by the barest reference to its suitability as a stoving enamel with high pigment absorbency, as a reason for testing it for the metallic paint in question.

Moreover, as the parties agree, at least 50 to 60 commercial products in everyday use were already available for the purpose, so that with no prospect of success in view there was no reason to give preference to Reshydrol in particular. Also, random experimentation would have thrown up an impossible number of chemical modifications to known water-based binders.

A stroke of luck was, therefore, certainly needed in order to pick out from the large number of alternatives the very binder designated as component A in the contested patent for use in the metallic primer. Indeed, the search can only be regarded as a lottery.

6. Since at the oral proceedings neither the parties nor the Board attached any great importance to the other citations and accordingly made no further reference to them, they require no discussion. It must therefore be concluded that the water-dilutable binder composition as claimed in Claim 1 of the contested patent was not obvious to a person skilled in the art and hence involved an inventive step.

7. Despite its dependence on the substance claim, Claim 6, which is use-directed, must be viewed as a parallel claim because of its different category. It claims the use of the metallic primer defined in Claim 1 to produce a two-layer metallic coating consisting of a prime coat and a top coat, in other words the complete "wet-on-wet" process. Since production of the metallic primer already involves an inventive step and the two-layer process is unthinkable without the paint, the process is patentable along with the subject-matter of Claim 1.

8. The same conclusions must also apply to Claims 2 to 5 and 7 to 9, which are dependent on Claims 1 and 6 respectively and are concerned with specific, particularly suitable embodiments.

9. Since therefore the grounds for opposition as filed do not prejudice maintenance of the European patent (cf. Article 102 EPC), the question is whether the contested patent must be revoked on the grounds - only advanced

l'homme du métier qui se serait vu proposer un autre liant à base aqueuse, dont il aurait été précisé simplement qu'il convient pour la préparation d'un vernis au four prenant bien les pigments, n'aurait pas eu pour autant l'idée d'essayer ce liant dans la peinture métallisée susmentionnée.

Il aurait du reste pu utiliser pour cela une bonne cinquantaine au moins de produits courants du commerce, comme les parties l'ont reconnu l'une et l'autre, de sorte que, un tel essai ne présentant guère de chances de succès, il n'y avait aucune raison de donner la préférence précisément au Reshydrol. De plus on aurait pu envisager d'essayer à cet effet, au hasard, un nombre presque incalculable de modifications chimiques des liants aqueux connus.

Il fallait donc en fait avoir la main heureuse pour choisir au hasard parmi la multitude des possibilités qui s'offraient précisément le liant défini comme constituant A dans le brevet en litige, et pour l'utiliser pour la préparation de la peinture métallisée de base selon le brevet en litige, d'autant que la méthode suivie pour la recherche de cette solution doit être qualifiée de pur jeu de hasard.

6. Les parties - tout comme la Chambre - n'ayant plus attaché d'importance décisive lors de la procédure orale aux autres antériorités citées au cours de la procédure et ne s'y étant donc plus référées, il n'est plus nécessaire d'en discuter. Le mélange liant diluable à l'eau selon la revendication 1 du brevet contesté n'était donc pas évident pour l'homme du métier et implique par conséquent une activité inventive.

7. Bien qu'elle fasse référence à la revendication de produit, la revendication d'application 6 doit être considérée comme une revendication parallèle, car elle relève d'une autre catégorie de revendications. Elle a pour objet une application de la peinture métallisée de base définie dans la revendication 1 pour la préparation d'une peinture métallisée à deux couches comprenant une couche de peinture de base et une couche de vernis de surface, autrement dit elle revendique la totalité de la technique "humide sur humide". Etant donné que la préparation de cette peinture métallisée de base implique déjà une activité inventive et qu'on ne peut imaginer la technique à deux couches sans cette peinture de base, cette technique bénéficie elle aussi de la brevetabilité de l'objet de la revendication 1.

8. Il y a lieu de tirer les mêmes conclusions en ce qui concerne les revendications 2 à 5 et 7 à 9 qui se rattachent, les premières à la revendication 1 et les secondes à la revendication 6, et qui concernent des modes de réalisation particuliers et appropriés des objets de ces revendications.

9. Comme les motifs invoqués dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition ne s'opposent pas par conséquent au maintien du brevet européen (cf. article 102 CBE), il importe par conséquent de savoir si le motif d'oppo-

im Hinblick auf den von der Einsprechenden erst in ihrer Beschwerdebegründung vorgetragenen Einspruchsgrund der fehlenden Ausführbarkeit der Erfindung i.S.v. Artikel 83 bzw. 100 b) EPÜ zu widerrufen ist. Die Beantwortung dieser Frage hängt zunächst davon ab, ob die Beschwerdekammer nach Artikel 114 (1) EPÜ "Ermittlung von Amts wegen" gehalten ist, die Frage der Ausführbarkeit der Erfindung zu prüfen, oder ob sie dieses Vorbringen der Einsprechenden nach Artikel 114 Absatz 2 EPÜ unberücksichtigt lassen kann.

10.1 Der Grundsatz der "Ermittlung von Amts wegen" nach Artikel 114 (1) EPÜ gilt auch nach Patenterteilung im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer. Dies ergibt sich einmal aus dem Wortlaut dieser Vorschrift und aus Artikel 102 Absätze 1 bis 3 EPÜ. Dort wird die Entscheidung über den Einspruch davon abhängig gemacht, welche Auffassung die Einspruchsabteilung hinsichtlich der Patentierbarkeit (Artikel 52 ff. EPÜ) und anderer Erfordernisse des Übereinkommens gewinnt. Bei der Bildung ihrer Auffassung ist sie dabei vom Vortrag der Beteiligten unabhängig (vgl. Artikel 114 (1) EPÜ). Entsprechendes gilt nach Artikel 111 (1) Satz 2 und Regel 66 (1) EPÜ für das Beschwerdeverfahren.

10.2 Die Geltung des Grundsatzes der Amtsermittlung auch nach Patenterteilung im Einspruchsverfahren erster und zweiter Instanz wird in den Vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ bestätigt und erläutert. Artikel 114 EPÜ geht auf eine Vorschrift zurück, die eigens für das Beschwerdeverfahren vorgeschlagen war (Vorschlag des Vorsitzenden der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" vom 29. Mai 1961) und die in ihrem Wortlaut dem nunmehrigen Artikel 114 EPÜ entspricht. In den Bemerkungen zu diesem Vorschlag vom 28. Juli 1961 ist ausgeführt, daß das Patent unabhängig von den Anträgen und dem Vorbringen der Beteiligten in seiner Gesamtheit zu überprüfen ist. In einem Absatz 2, der Absatz 2 von Artikel 114 EPÜ entspricht, wurde vorgeschlagen, daß die Beschwerdekammer nicht rechtzeitig vorgebrachte Tatsachen nicht zu berücksichtigen braucht. Hierdurch solle "verhindert werden, daß von böswilligen oder unachtsamen Beschwerdeführern das Beschwerdeverfahren unnötig verschleppt wird". Die vorgeschlagene Regelung wurde von der Arbeitsgruppe in dieser Bedeutung erörtert und angenommen (Dok. EWG IV/6514/61 vom 13. November 1961, S. 4). Im Sitzungsbericht wird u.a. gesagt, daß es der Beschwerdekammer freistehe, neue Tatsachen (i.S.v. Absatz 2) zu berücksichtigen, und sie dementsprechend nicht verpflichtet sei, diese Tatsachen in ihre Entscheidung aufzunehmen. Diese Konzeption wird auch von der Luxemburger Regierungskonferenz für einen entsprechenden Artikel 113 ihres "Ersten Vorentwurfs" zum EPÜ von 1970 übernommen (siehe "Be-

by the opponents in their appeal - that the invention cannot be carried out as required by Articles 83 and 100(b) EPC. The answer depends first of all upon whether the Board of Appeal is obliged to clarify the question of the invention's reproducibility under Article 114(1) EPC "Examination by the European Patent Office of its own motion" or whether it can disregard the opponents' submission under Article 114(2).

10.1 The principle of "examination by the European Patent Office of its own motion" (Article 114(1) EPC) continues to apply even after a patent has been granted, in proceedings before the Opposition Division and the Board of Appeal. This is made clear both by the terms of that provision and by Article 102(1) to (3) EPC, which stipulates that decisions concerning oppositions hinge upon the Opposition Division's opinion with regard to patentability (Article 52 et seq. EPC) and other requirements of the Convention. In forming its opinion it is not in any way bound by the facts, evidence and arguments provided by the parties (cf. Article 114(1) EPC). The same applies, according to Article 111(1), second sentence, and Rule 66(1) EPC to appeal proceedings.

10.2 That the principle of examination by the Office of its own motion applies even after a patent has been granted, i.e., in opposition proceedings before the departments of first and second instance, is confirmed and elucidated in the *travaux préparatoires* to the EPC. Article 114 originated in a provision proposed specifically (by the Chairman of the EC Patent Working Party on 29 May 1961) with appeal proceedings in mind and identical in its wording to Article 114 as it now stands. The comments made on this proposal on 28 July 1961 include the statement that a patent must be examined in its entirety irrespective of the facts, evidence and arguments advanced by the parties and the relief sought. In a second paragraph identical to Article 114(2) EPC it was proposed that the Board of Appeal be entitled to disregard facts not submitted in good time, the purpose being "to prevent appeal proceedings from being dragged out unnecessarily by malicious or negligent appellants". This proposal was discussed and accepted by the Working Party (EC Doc. IV/6514/61 of 13 November 1961, p. 4). The minutes of the meeting state among other things that the Board of Appeal may make up its own mind whether or not to take account of new facts (as referred to in paragraph 2) and accordingly is not obliged to incorporate such facts in its decision. This idea was also taken over by the Luxembourg Inter-Governmental Conference for a corresponding Article 113 in its "First Preliminary Draft" of the EPC of 1970 (see "Reports" thereon, p. 25, point 137). Paragraph 2 "serves to prevent appeal proceedings

sition que l'opposante n'a soulevé pour la première fois que dans son mémoire exposant les motifs du recours, à savoir la non-reproductibilité de l'invention au sens où l'entendent les articles 83 et 100 b) CBE, justifie la révocation du brevet contesté. Pour répondre à cette question, il convient tout d'abord d'examiner si la Chambre de recours est ou non tenue en vertu de l'article 114(1) CBE, intitulé "Examen d'office", d'examiner la question de la reproductibilité de l'invention, ou si en vertu de l'article 114, paragraphe 2 CBE, elle peut ne pas tenir compte de ce moyen qui a été invoqué par l'opposante.

10.1 Le principe de l'"examen d'office" posé à l'article 114(1) CBE demeure applicable même dans la procédure d'opposition devant la division d'opposition et devant la chambre de recours, alors que le brevet a déjà été délivré, ainsi que le prouvent l'énoncé de cette disposition et le texte de l'article 102, paragraphes 1, 2 et 3 CBE. Selon ce dernier article, la division d'opposition statue sur l'opposition en fonction de l'appréciation qu'elle porte sur la brevetabilité de l'invention (article 52 et suivants de la CBE) et sur le respect des autres conditions requises par la Convention. Elle se forge son opinion sans se limiter aux moyens invoqués par les parties (cf. article 114(1) CBE). Il en va de même pour la procédure de recours, en vertu de l'article 111(1), deuxième phrase et de la règle 66(1) CBE.

10.2 Les travaux préparatoires à la CBE confirment et éclairent ce qui vient d'être exposé au sujet de l'application du principe de l'examen d'office même après la délivrance du brevet, au cours de la procédure d'opposition en première et deuxième instances. L'article 114 CBE a son origine dans une disposition qui avait été proposée spécialement pour la procédure de recours (cf. la proposition du président du groupe de travail "Brevets" de la CEE en date du 29 mai 1961) et dont le texte correspondait à celui de la version actuelle de l'article 114 CBE. Dans les commentaires du 28 juillet 1961 relatifs à cette proposition, il est précisé que l'examen doit porter sur l'ensemble du brevet, indépendamment des moyens invoqués et des requêtes formulées par les parties. Dans un alinéa 2, dont le texte correspond à celui du paragraphe 2 de l'article 114 CBE, il a été proposé de prévoir que la chambre de recours n'a pas à tenir compte des faits qui n'ont pas été invoqués en temps utile, ceci afin d'"éviter que la procédure de recours ne puisse être inutilement ralentie par des requérants mal intentionnés ou négligents". La disposition proposée a été discutée et adoptée dans cette interprétation par le groupe de travail (doc. CEE IV/6514/61 du 13 novembre 1961, p. 4). Il est précisé, entre autres, dans le compte rendu de session qu'étant donné que la chambre de recours est libre d'apprécier les faits nouveaux (cf. alinéa 2 dudit article), elle ne sera pas obligée de les faire figurer dans sa décision. Cette idée a également été reprise par les participants à la conférence intergouvernementale de

richte" dazu, Rdn. 137, S. 25). Das Beschwerdeverfahren solle - so wird zu Absatz 2 gesagt - "nicht dadurch ungebührlich verzögert werden, daß der Beschwerdeführer nachlässig handelt oder sich aufschiebender Mittel bedient".

10.3 Die Geltung des Grundsatzes der Amtsermittlung auch im System des Einspruchs nach Patenterteilung wird in den Vorbereitenden Arbeiten ausdrücklich bestätigt (Dok. BR/87/71 vom 28. Februar 1971) und ein dem vorgenannten Artikel 113 für das Beschwerdeverfahren textlich entsprechender Artikel 101 b für das Einspruchsverfahren in den "Zweiten Vorentwurf" zum EPÜ von 1971 aufgenommen (siehe auch "Berichte" dazu Rdn. 68, S. 31). Der Absatz 2 lautet dort: "Die Einspruchsabteilung braucht neue, von den Beteiligten vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu berücksichtigen".

10.4 Die Vorschriften über die Amtsermittlung vor dem EPA im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren wurden dann in Artikel 113 des Entwurfs zum EPÜ von 1972 zusammengefaßt. Hinsichtlich des Ermessens, neue Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen, wurde nicht mehr ein bestimmte Versäumnisse (Nichteinhaltung von Fristen zur Begründung und Stellungnahme) angeknüpft, sondern an den unbestimmten Rechtsbegriff "verspätet". Die neue Vorschrift wurde Artikel 114 EPÜ "Ermittlung von Amts wegen".

11. Bei der Auslegung von Artikel 114 EPÜ stellt sich die Frage, wie die Absätze 1 und 2 in ihrem Verhältnis zueinander zu verstehen sind. Absatz 1 verpflichtet nämlich zur Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen, wohingegen es Absatz 2 erlaubt, verspätet vorgetragene Sachverhalte nicht zu berücksichtigen. Diese Schwierigkeit wurde auch bei den Vorbereitenden Arbeiten erkannt (siehe Dok. BR/12/69 vom 18. Dezember 1969, Rdn. 50, S. 23 und Dok. BR/125/71 vom 7. Juli 1971, Rdn. 66 S. 33 und Rdn. 70 S. 35). Eine zur Amtsermittlung nicht in Widerspruch stehende Lösung wurde aber gerade darin gesehen, daß die Berücksichtigung verspätet vorgetragener Tatsachen und Beweismittel nicht - wie ebenfalls erwogen - ausgeschlossen, sondern dem Ermessen des entscheidenden Organs überlassen wurde. Dabei ging man davon aus, daß von der Möglichkeit der Nichtberücksichtigung, die verhindern sollte, daß die Beteiligten das Einspruchsverfahren mißbräuchlich hinauszögern, mit Zurückhaltung Gebrauch gemacht werde (siehe Dok. BR/12/69 a.a.O.).

being excessively delayed by negligent or intentionally dilatory applicants".

10.3 The principle of examination by the Office of its own motion during opposition proceedings, i.e. even after a patent has been granted, is explicitly confirmed in the *travaux préparatoires* (BR/87/71 dated 28 February 1971). An Article 101b relating to opposition proceedings, whose text corresponded to the above-mentioned Article 113 for appeal proceedings, was included in the "Second Preliminary Draft" of the EPC of 1971 (see also "Reports" thereon, p. 31, point 68). Paragraph 2 of that article reads: "The Opposition Division may disregard fresh facts or evidence submitted by the parties concerned".

10.4 The provisions relating to examination by the European Patent Office of its own motion in examination, opposition and appeal proceedings were then combined in Article 113 of the draft EPC of 1972. The Office's discretion in deciding whether or not to disregard new facts and evidence was no longer linked to specific omissions such as failure to observe time limits for filing statements of grounds or comments, and instead the unspecific legal term "not submitted in due time" was adopted. The new provision became Article 114 EPC "Examination by the European Patent Office of its own motion".

11. The interpretation of Article 114 EPC poses the question of the relation paragraphs 1 and 2 bear to one another. Paragraph 1 requires the European Patent Office to examine the facts of its own motion, while paragraph 2 allows the Office to disregard facts or evidence not submitted in due time. This problem was already recognised in the *travaux préparatoires* (see BR/12/69 dated 18 December 1969, p. 23, point 50, and BR/125/71 dated 7 July 1971, p. 33, point 66 and p. 35, point 70). However, a solution seen as not conflicting with the principle of examination by the Office of its own motion was that of leaving the department concerned to decide whether facts or evidence not submitted in due time should be examined instead of ruling out that possibility - an alternative also considered. In adopting this solution it was assumed that sparing use would be made of the option of disregarding facts or evidence, whose purpose was to prevent the parties from improperly dragging out opposition proceedings (see BR/12/69, loc. cit.).

Luxembourg pour la rédaction de l'article 113 correspondant à cet article, dans leur "Premier avant-projet" de Convention de 1970 (cf. les "Rapports" établis à ce sujet, point 137, p. 25). Il est précisé à propos du paragraphe 2 dudit article que la procédure de recours ne doit pas être "abusivement ralentie par des requérants négligents ou usant de moyens dilatoires".

10.3 L'on trouve dans les "Travaux préparatoires" (doc. BR/87/71 du 28 février 1971) la confirmation expresse du principe qui veut que l'examen d'office demeure applicable même dans la procédure d'opposition, après la délivrance du brevet, et un article 101 b) concernant la procédure d'opposition, dont le texte correspond à celui de l'article 113 susmentionné relatif à la procédure de recours, a été introduit dans le "Second avant-projet" de Convention de 1971 (voir également les "Rapports" établis à ce sujet, point 68, p. 31). Le paragraphe 2 est libellé ainsi: "La division d'opposition peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les parties".

10.4 Les dispositions relatives à l'examen d'office dans les procédures d'examen, d'opposition et de recours engagées devant l'OEB ont ensuite été regroupées dans l'article 113 du projet de Convention de 1972. L'OEB apprécie s'il y a lieu de ne pas tenir compte de faits nouveaux et de nouvelles preuves en se fondant non plus sur les négligences bien précises qui ont été constatées (non-respect du délai imparti pour la production du mémoire exposant les motifs et pour la présentation des observations), mais sur une notion vague du droit, celle de "non-production en temps utile". Cette nouvelle disposition est devenue l'article 114 de la CBE "Examen d'office".

11. Une question que soulève l'interprétation de l'article 114 CBE est celle de savoir comment il convient de comprendre les paragraphes 1 et 2, si on les rapproche l'un de l'autre. Selon le paragraphe 1 en effet, l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits, alors que le paragraphe 2 l'autorise à ne pas tenir compte de faits qui n'ont pas été invoqués en temps utile. Cette difficulté avait déjà également été perçue à l'époque des travaux préparatoires (cf. doc. BR/12/69 du 18 décembre 1969, point 50, p. 23 et doc. BR/125/71 du 7 juillet 1971, point 66, p. 33 et point 70, p. 35), mais il avait été considéré que l'on pouvait trouver une solution à cette contradiction avec le principe de l'examen d'office si l'on prévoyait justement de ne pas exclure la possibilité de prendre en compte les faits qui n'ont pas été invoqués et les preuves qui n'ont pas été produites en temps utile - comme cela avait également été envisagé -, et laissait au contraire cette possibilité à l'appréciation de l'instance chargée de statuer. On a supposé qu'il serait fait usage avec discernement de la possibilité de ne pas tenir compte de faits, laquelle a été introduite afin d'empêcher que les parties ne retardent abusivement la procédure d'opposition (voir doc. BR/12/69, loc. cit.).

12. Die Beschwerdekammer sieht den Tatbestand der Verspätung i.S.v. Artikel 114 (2) EPÜ im Hinblick auf das Vorbringen eines Einsprechenden gegeben, wenn ein ursprünglich überhaupt nicht genannter Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ nach Ablauf der Einspruchsfrist erstmals vorgebracht wird. Dies ist besonders augenfällig, wenn - wie im vorliegenden Fall - der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ erst vorgetragen wird, nachdem die Einsprechende in der ersten Instanz mit ihrem ursprünglichen Einspruch keinen Erfolg hatte. Späteres Einspruchsvorbringen, das nicht nur Ergänzungen und Beweise zu dem ursprünglich vorgebrachten enthält, sondern als Wechsel oder Einbeziehung eines weiteren Widerrufgrundes zu werten ist, erscheint der Kammer in jedem Fall i.S.v. Artikel 114 (2) EPÜ verspätet zu sein. Andernfalls würde die Verpflichtung nach Artikel 99 und 100 EPÜ, die Einspruchsgründe innerhalb der Einspruchsfrist vorzutragen, ihren Sinn verlieren. Dies wird auch durch den Vorgänger von Artikel 114 (2) EPÜ, nämlich durch Artikel 101 b des "Zweiten Vorentwurfs" zum EPÜ von 1971 bestätigt. Dort wird es in das Ermessen der Einspruchsabteilung gestellt, neue Tatsachen und Beweismittel, die nicht in der Einspruchsbegründung enthalten sind, unberücksichtigt zu lassen.

13. Eine Ermessensentscheidung verpflichtet sehr wohl zum richtigen Gebrauch des Ermessens. Über die Ausübung der Amtsermittlung ist das EPA den Beteiligten aber keine Rechenschaft schuldig, braucht also bei Verspätung des Vorbringens seine Entscheidung nicht zu begründen. Rechtzeitiges oder aufgrund der Amtsermittlung eingeführtes Vorbringen hingegen muß, sofern es vom EPA oder einem Beteiligten noch für relevant gehalten wird, von der Einspruchsabteilung nach Regel 68 (2) oder von der Beschwerdekammer nach Regel 66 (1) g) EPÜ in den Entscheidungsgründen beschieden werden. Ein Fehlgebrauch des Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ wird auch ohne eine Rechtfertigung der Ermessensentscheidung erkennbar. Ein solcher Fehlgebrauch liegt - dem Sinn von Artikel 114 Absatz 1 und 2 EPÜ entsprechend - nur vor, wenn (a) augenfällig ist, daß das verspätete Vorbringen zugleich auch erwiesen ist; wenn ferner (b) der Patentinhaber bereits angemessene Gelegenheit zur Äußerung nach Artikel 113 (1) EPÜ hatte oder sie ihm ohne ungebührliche Verfahrensverzögerung noch gegeben werden kann und wenn (c) offensichtlich ist, daß die zu treffende Entscheidung bei Berücksichtigung des späten Vorbringens nicht ergehen durfte.

12. In the case of an opponent, the Board of Appeal considers that facts or evidence have not been submitted in due time in the meaning of Article 114(2) EPC if grounds for opposition under Article 100 EPC originally not mentioned at all are submitted for the first time after the opposition period has expired. This is particularly obvious if - as in the present case - the grounds for opposition under Article 100(b) EPC are submitted only after the opponents have failed in their original opposition before the department of first instance. Where opposition documents filed subsequently not only contain additions to, and evidence in respect of, those filed originally, but incorporate changes or further reasons for revocation, it would definitely be the Board's view that they have not been submitted in due time under Article 114(2) EPC. Otherwise, the obligation under Articles 99 and 100 EPC to submit grounds for opposition within the opposition period would be meaningless. This is also confirmed by the predecessor to Article 114(2) EPC, namely Article 101b of the Second Preliminary Draft of the EPC dated 1971. This leaves it to the Opposition Division to decide whether it will disregard fresh facts or evidence not included in the statement of grounds for opposition.

13. A discretionary decision carries with it an unquestionable obligation properly to exercise that discretion. However, the European Patent Office does not owe the parties any explanation concerning its examination of the facts of its own motion and therefore need not justify its decision if facts or evidence are not submitted in due time. On the other hand, material which has been submitted in due time or has been introduced as a result of an examination by the Office of its own motion must, where it is considered relevant by the European Patent Office or by one of the parties, be dealt with in the Reasons for the Decision, either by the Opposition Division under Rule 68(2) or by the Board of Appeal under Rule 66(1)(g) EPC. Misuse of the discretion allowed by Article 114(2) EPC will be recognizable even if no reasons are given for the decision. In line with Article 114(1) and (2) EPC, misuse is considered to have taken place only if (a) it is clearly proven that facts or evidence were not submitted in due time; if (b) the patent proprietors have already had adequate opportunity to present their comments in accordance with Article 113(1) EPC or can still be given this opportunity without unduly delaying the proceedings; and if (c) the decision in question obviously ought not to be taken when the facts or evidence submitted late are taken into account.

12. La chambre de recours considère que les moyens invoqués par un opposant n'ont pas été produits "en temps utile", au sens où l'entend l'article 114(2) CBE, si un motif d'opposition au titre de l'article 100 CBE, qui n'avait pas été allégué à l'origine, n'est invoqué pour la première fois qu'après l'expiration du délai d'opposition. Tel est clairement le cas en particulier lorsque - comme dans la présente espèce - le motif d'opposition au titre de l'article 100 b) CBE n'a été invoqué qu'après que la première instance a rejeté l'opposition telle qu'elle avait été formée initialement par l'opposant. Un moyen d'opposition invoqué ultérieurement, par lequel l'opposant ne se borne pas à compléter et à étayer par des preuves les moyens qu'il avait fait valoir initialement, mais qui doit être considéré comme un changement de motif ou comme l'adjonction d'un nouveau motif de révocation est considéré en tout état de cause par la Chambre comme n'ayant pas été invoqué en temps utile, au sens où l'entend l'article 114(2) CBE. S'il en était autrement, l'obligation qui est faite à l'opposant par les articles 99 et 100 CBE d'exposer les motifs de son opposition dans le délai imparti pour la formation de l'opposition serait vidée de tout sens. C'est ce que confirme également l'article 101 b) du "Second avant-projet" de Convention de 1971, ancêtre de l'article 114(2) CBE. Cette disposition laisse en effet à l'appréciation de la division d'opposition la décision de tenir compte ou non de faits nouveaux et de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition.

13. Une décision rendue sur la base d'un pouvoir d'appréciation implique certes qu'il soit fait usage à bon escient de ce pouvoir. Mais l'OEB n'est pas tenu de rendre compte aux parties de la manière dont il s'est acquitté de l'examen d'office, donc il n'a pas à justifier sa décision lorsque les moyens ont été invoqués tardivement. En revanche, la division d'opposition et la chambre de recours sont tenues, l'une en vertu de la règle 68(2), l'autre en vertu de la règle 66(1)g) CBE, de se prononcer dans les motifs de leurs décisions sur les moyens qui ont été invoqués en temps utile ou qui ont été introduits dans le cadre de l'examen d'office, dans la mesure où ils sont encore considérés comme pertinents par l'OEB ou par l'une des parties. Même en l'absence de toute motivation de la décision rendue sur la base du pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114(2) CBE, il est possible de discerner s'il a été fait un usage abusif de ce pouvoir. Tel n'est le cas - comme le veut l'esprit de l'article 114, paragraphes 1 et 2 CBE - que a) s'il est évident que les moyens qui n'ont pas été invoqués en temps utile constituent par ailleurs des preuves; b) si pour sa part le titulaire du brevet a déjà eu suffisamment l'occasion de prendre position, conformément à l'article 113(1) CBE, ou que si cette possibilité peut encore lui être donnée sans que la procédure s'entrouve abusivement ralentie, et que c) s'il est manifeste que s'il avait été tenu compte de ces moyens invoqués tardivement, la décision en cause n'aurait pas dû être rendue.

14.1 Verspätetes Einspruchsvorbringen der verschiedensten Art - also etwa neuer Stand der Technik (Artikel 100 a) EPÜ), fehlende Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ) oder unzulässige Erweiterung (Artikel 100 c) EPÜ) - ist nach Artikel 114 (2) EPÜ zwar grundsätzlich gleich zu behandeln. Die vorstehenden Ausführungen lassen jedoch erkennen, daß in der Praxis die Möglichkeit einer Berücksichtigung häufig verschieden ist. Der Inhalt einer spät vorgelegten neuen, nicht zu umfangreichen Entgegnung wird sich oft schnell erfassen und auf seine Entscheidungserheblichkeit überprüfen lassen. Das Vorbringen des Einsprechenden, daß das angegriffene Patent i.S.v. Artikel 123 (2) bzw. Artikel 100 c) EPÜ "über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht", läßt sich regelmäßig aufgrund der Akten rasch beurteilen und ist damit bei der Anwendung von Artikel 102 Absätze 1 bis 3 EPÜ von Amts wegen zu berücksichtigen (so etwa im Falle der Entscheidung T 285/84 vom 29. April 1986 - unveröffentlicht).

14.2 Wird fehlende Ausführbarkeit der Erfindung i.S.v. Artikel 83 und 100 b) EPÜ vom Einsprechenden verspätet geltend gemacht, so reichen selbst vorgelegte Versuchsergebnisse in der Regel nicht zum abschließenden Beweis dafür aus, daß dieser Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents tatsächlich entgegensteht. Dies gilt vor allem dann, wenn die Patentschrift - wie hier - die Ausführbarkeit stützende Ausführungsbeispiele enthält. Gerade bei chemischen Verfahren ist es oft so, daß sich der Erfolg nicht unter allen Verfahrensbedingungen, die nach der Beschreibung möglich erscheinen, einstellt. Selbst ein gutwilliger Einsprechender mag beim Nacharbeiten eines chemischen Verfahrens Mißerfolg erleiden, der erst durch zumutbare weitere Versuche überwunden werden kann. Der Widerruf eines Verfahrenspatents auf dem Gebiet der Chemie allein aus dem Grunde fehlender Ausführbarkeit dürfte kaum gerechtfertigt sein, ohne auch dem Patentinhaber Gelegenheit zu geben, die Versuche einer Einsprechenden zu überprüfen und die in Frage gestellte Ausführbarkeit durch neue eigene Versuche zu stützen. Ist der Einwand der fehlenden Ausführbarkeit verspätet vorgebracht, so legt es der Charakter des Einspruchsverfahrens den Einspruchsinstanzen nahe, der schnellen Verfahrensbeendigung den Vorzug zu geben und sich nicht auf ein langwieriges Beweisverfahren mit ungewissem Ausgang einzulassen.

Der "Ermittlung von Amts wegen" i.S.v. Artikel 114 EPÜ werden hier durch andere Verfahrensgrundsätze Grenzen gesetzt. Solche Grundsätze mögen sich vor allem ergeben aus dem Charakter des Einspruchsverfahrens als einem summarischen und schnellen Ver-

14.1 While according to Article 114(2) EPC equal treatment must in principle be accorded to the most widely differing grounds for opposition not submitted in due time, such as a new state of the art (Article 100(a) EPC), non-reproducibility of the invention (Article 100(b) EPC) or inadmissible additions (Article 100(c) EPC), it is clear from the above that in practice the situation is liable to vary. It will often not take long to grasp the substance of a new citation not submitted in due time but not over-long and to determine its relevance to a decision. An opponent's assertion that the contested patent "extends ... beyond the content of the earlier application as filed" within the meaning of Articles 123(2) and 100(c) EPC can always be checked quickly by reference to the file. The Office must therefore take it into account of its own motion when applying Article 102(1) to (3) EPC, as in the case of decision T 285/84 of 29 April 1986 (unpublished).

14.2 If an opponent does not make the claim that the invention cannot be carried out in accordance with Articles 83 and 100(b) EPC in due time, even the presentation of test results will not as a rule suffice as definitive evidence of the validity of the argument against maintaining the patent. This is especially true if, as in the present case, the patent specification cites examples of how the invention can be carried out. With chemical processes in particular, the desired result is often not obtained under all the conditions apparently possible in the light of the description. Even a well-intentioned opponent may, when reproducing a chemical process, meet with failures which can only be overcome by additional experiments that he could reasonably be expected to perform. The revocation of a process patent in the field of chemistry solely on the grounds that it cannot be carried out can hardly be justified without the patent proprietor having been given an opportunity to check the opponent's experiments and to confirm by means of new tests of his own that the invention is in fact reproducible. If the objection as to non-reproducibility is submitted late, it is natural in opposition proceedings for the Opposition Division to consider it more desirable to conclude the proceedings rapidly rather than embarking on a lengthy process of fact-finding of uncertain outcome.

In contexts such as this, examination by the Office of its own motion within the meaning of Article 114 EPC is circumscribed by other procedural principles deriving in the main from the nature of opposition proceedings as a summary, hence rapid, procedure, from

14.1 Selon l'article 114(2) CBE, il convient certes par principe de tenir compte de la même manière des moyens d'opposition les plus divers qui n'ont pas été invoqués en temps utile - qu'il s'agisse d'un nouvel état de la technique (article 100 a) CBE), de l'impossibilité d'exécuter l'invention (article 100 b) CBE), ou d'une extension non autorisée de l'objet de l'invention (article 100 c) CBE). Mais il ressort de ce qui précède que dans la pratique les possibilités existant à cet égard sont souvent bien différentes. Il sera souvent aisé de saisir rapidement le contenu d'une nouvelle antériorité produite tardivement, si ce document n'est pas trop volumineux, et d'apprécier la portée qu'elle peut avoir pour la décision à rendre. De même, il est possible en général d'établir rapidement à partir du dossier si, comme le soutient l'opposant, l'objet du brevet contesté s'étend "au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée", au sens où l'entendent les articles 123(2) et 100 c) CBE ; par conséquent, ce moyen doit être examiné d'office lors de l'application de l'article 102, paragraphes 1, 2 et 3 CBE (comme c'était le cas dans la décision T 285/84, non publiée, rendue le 29 avril 1986).

14.2 En revanche, si l'opposant ne fait pas valoir en temps utile l'impossibilité d'exécuter l'invention au sens où l'entendent les articles 83 et 100 b) CBE, même la production de comptes rendus d'essais ne suffira pas en règle générale à prouver de manière définitive que ce motif d'opposition fait effectivement obstacle au maintien du brevet. Tel est notamment le cas lorsque le fascicule du brevet comporte - comme dans la présente espèce - des exemples d'exécution qui témoignent de la reproductibilité de l'invention. Dans les procédés chimiques en particulier, il arrive souvent que l'on ne parvienne pas au résultat recherché dans toutes les conditions opératoires présentées comme possibles dans la description. Même un opposant de bonne volonté peut essuyer des échecs lorsqu'il tente de reproduire un procédé chimique, et ne parviendra à surmonter ces échecs qu'après un nombre raisonnable d'autres essais. Il ne serait guère justifié de révoquer un brevet dans le domaine de la chimie au seul motif que l'invention ne peut être exécutée, si l'on ne donne pas également au titulaire du brevet la possibilité de vérifier les résultats des essais invoqués par un opposant et de procéder à de nouveaux essais pour confirmer la reproductibilité de l'invention que celui-ci avait mise en cause. Si de surcroît cet opposant n'a pas fait valoir en temps utile cette impossibilité d'exécuter l'invention, le caractère même de la procédure d'opposition fera que l'instance chargée de statuer à ce sujet cherchera plutôt à régler rapidement l'affaire, sans s'engager dans un long processus de preuve, à l'issue incertaine.

En l'occurrence, l'"examen d'office" visé à l'article 114 CBE trouve ses limites dans l'application d'autres principes régissant la conduite de la procédure, à savoir essentiellement le caractère sommaire et rapide que doit revêtir la procédure d'opposition, le principe général

fahren, aus dem allgemeinen Grundsatz der Verfahrenskonzentration oder aus einer Beweislast des Einsprechenden. Eine Situation der letztgenannten Art hatte sich im Fall der Entscheidung T 219/83 "Zeolithe/BASF" (Amtsbl. EPA 1986, 211) ergeben. Dort stellte die Einsprechende die erfinderische Tätigkeit mit der Behauptung in Frage, daß die mit der Erfindung erzielten Ergebnisse nicht überraschend, da auch mit üblichen Methoden bereits realisierbar gewesen seien. Die Kammer vermochte sich aus eigener Sachkunde weder diese Behauptung noch die gegenteilige Behauptung der Patentinhaberin zu eigen zu machen. Da die Kammer sich nicht in der Lage sah, den zutreffenden Sachverhalt im Wege der "Ermittlung von Amts wegen" festzustellen, ging dieser Nachteil des ungeklärten Sachverhalts zu Lasten der Einsprechenden (a.a.O. Leitsatz I und Gründe Nr. 12).

14.3 Schließlich können hier auch nicht die Gründe geltend gemacht werden, die im Fall verspätet vorgebrachter Dokumente die Verspätung entschuldbar erscheinen lassen. Versuche, die die Ausführbarkeit einer Erfindung in Frage stellen, werden nämlich nicht zufällig gefunden, sondern gezielt durchgeführt. Solche Versuche aber muß ein Einsprechender vor Einlegung des Einspruchs machen und nicht erst dann, wenn sich im Einspruchsverfahren zeigt, daß der Einsprechende mit den Einspruchsgründen nach Artikel 100 a) EPU - vornehmlich also fehlender erfinderischer Tätigkeit - nicht durchdringt.

15. Aus den vorstehenden allgemeinen und dabei besonders auf die fehlende Ausführbarkeit bezogenen Überlegungen kommt die Kammer zu folgender Schlußfolgerung:

Wird fehlende Ausführbarkeit der Erfindung i.S.v. Artikel 83 und 100 Buchst. b) EPU vom Einsprechenden erst nach Ablauf der Einspruchsfrist geltend gemacht, so kann dieses Vorbringen in Anwendung des Grundsatzes der "Ermittlung von Amts wegen" nach Artikel 114 (1) gemäß Artikel 114 (2) EPU unberücksichtigt bleiben. Die Entscheidung über die Berücksichtigung liegt im pflichtgemäßen Ermessen der entscheidenden Instanz und braucht nicht begründet zu werden.

Das Vorbringen über die fehlende Ausführbarkeit in der Beschwerdebegründung der Einsprechenden bleibt daher unberücksichtigt.

16. Die Kammer hat erwogen, nach Artikel 112 EPU die Große Beschwerdekammer mit den vorstehend erörterten Rechtsfragen zu befassen. Dies erschien jedoch zumindest derzeit verfrüht. Zunächst sollte den interessierten Kreisen Gelegenheit zur Stellungnahme zur vorliegenden Entscheidung gegeben werden. Auch sind die Entscheidungen anderer Beschwerdekammern bei gleichen und ähnlichen Sachverhalten abzuwarten.

the general principle that proceedings should be kept as brief as possible, or from the fact that the burden of proof lies with the opponent. A situation of the latter kind arose in the case of decision T 219/83 "Zeolites/BASF" (OJ EPO 7/1986, p. 211). Here the opponents questioned the existence of an inventive step, arguing that the results achieved by the invention were not surprising since they were already achievable by conventional methods. The Board was unable on the basis of its own expertise to concur with either this assertion or the contrary standpoint of the patent proprietors. As the Board did not see itself able to establish the relevant facts through an examination of its own motion, the patent proprietors were given the benefit of the doubt (loc. cit., Headnote I and Reasons 12).

14.3 Moreover, it is not possible here either to invoke the reasons which, where documents are filed late, make the delay appear excusable. Experiments which cast doubt on whether an invention can be carried out are not the result of chance but performed with a specific purpose in mind. Moreover, an opponent must conduct such experiments before filing his opposition and not wait until the opposition proceedings show that the grounds he has submitted under Article 100(a) EPC - thus primarily the assessment of lack of inventive step - do not carry the necessary weight.

15. In the light of these general considerations and particularly of those concerning the inability of an invention to be carried out, the Board concludes as follows:

If an opponent only claims that an invention cannot be carried out as required by Articles 83 and 100(b) EPC after the opposition period has expired, the submission may, applying the principle of examination by the European Patent Office of its own motion as set out in Article 114(1) EPC, be disregarded under Article 114(2) EPC. The decision of whether or not to take account of the submission is a matter for the discretion of the department concerned and requires no reasoned justification.

The Board therefore chooses to disregard the opponents' assertion that the invention cannot be carried out contained in their grounds for appeal.

16. The Board has considered referring the legal questions discussed above to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC. However, it felt that such a step was premature for the time being and that interested parties should first be given an opportunity to comment on the decision. It also considers it desirable to await the decisions of other Boards of Appeal in identical and similar cases.

de la concentration nécessaire de la procédure ou le principe selon lequel c'est à l'opposant qu'incombe la charge de la preuve. C'est ce dernier type de situation qui s'était présenté dans l'affaire T 219/83 "Zéolites/BASF" (cf. décision publiée au JO OEB 7/1986, p. 211). Dans cette affaire, l'opposante avait contesté l'activité inventive, en affirmant que les résultats que permettait d'obtenir l'invention n'étaient pas surprenants, vu qu'il était également possible d'y parvenir par les méthodes classiques. Quelles que fussent ses compétences en la matière, la Chambre ne pouvait prendre parti ni pour l'opposante, ni pour la titulaire du brevet, qui soutenait le contraire. La Chambre ne s'estimant pas en mesure d'établir les faits en procédant à un "examen d'office", c'est l'opposante qui a dû subir les désavantages de cette situation (cf. point I du sommaire et point 12 des motifs de la décision susmentionnée).

14.3 Enfin, il n'est pas possible dans la présente espèce de faire valoir par ailleurs des motifs permettant d'excuser le retard apporté à la production des documents. En effet, des essais qui remettent en cause la reproductibilité de l'invention ne sont pas le fruit du hasard, mais sont effectués au contraire avec méthode. L'opposant doit toutefois effectuer ces essais avant de former opposition et non pas seulement lorsqu'il apparaît au cours de la procédure d'opposition que les moyens qu'il avait invoqués au titre de l'article 100 a) CBE - c'est-à-dire essentiellement le défaut d'activité inventive - ne lui permettront pas d'obtenir satisfaction.

15. Tout ce qui vient d'être exposé d'une manière générale, et les développements relatifs à la non-reproductibilité de l'invention en particulier, conduisent la Chambre à tirer les conclusions suivantes:

Si l'opposant attend l'expiration du délai d'opposition pour faire valoir l'impossibilité d'exécuter l'invention au sens où l'entendent les articles 83 et 100 b) CBE, il est possible dans le cadre de l'examen d'office dont le principe a été posé à l'article 114(1) CBE, de ne pas tenir compte de ce moyen, conformément à l'article 114(2) CBE. La décision de tenir compte ou non de ce moyen est laissée à l'appréciation de l'instance chargée de statuer, et n'a pas à être motivée.

Par conséquent, la Chambre ne prendra pas en compte le moyen invoqué par l'opposante, qui avait contesté la possibilité d'exécuter l'invention dans son mémoire exposant les motifs du recours.

16. La Chambre s'est demandé s'il ne convenait pas de saisir la Grande Chambre de recours de la question de droit susmentionnée, en application de l'article 112 CBE. Mais une telle décision est apparue pour le moins prématurée dans l'état actuel des choses. Il conviendrait au préalable de donner aux milieux intéressés la possibilité de présenter leurs observations au sujet de la décision en cause. Il convient également d'attendre les décisions que vont rendre d'autres chambres de recours dans des cas identiques ou similaires.

17. Die Kammer hat ferner das von ihr allein aus dem europäischen Recht abgeleitete Ergebnis mit der Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland verglichen. Dies erscheint gerechtfertigt, weil es in diesem Vertragsstaat ein Einspruchsverfahren ähnlicher Konzeption gibt. Es ist festzustellen, daß die von der Kammer erzielten Ergebnisse den Grundsätzen entsprechen, die der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung "Gleichstromfernspesung" vom 2. Juni 1977 (GRUR 1978, 99 = Bl. f. PMZ 1977, 277) dargelegt hat. Hinzuweisen ist auch auf Schulte, Kommentar zum deutschen Patentgesetz, 3. Aufl., § 59, Rdn. 56, 57 und 61, und auf die dort zitierten weiteren Entscheidungen.

18. Nicht zuletzt hat die Kammer auch ihre eigenen Entscheidungen mit ähnlichen Verfahrensfragen überprüft und festgestellt, daß zu diesen vorangegangenen Entscheidungen keine Widersprüche bestehen.

18.1 Die Entscheidung T 01/80 vom 6. April 1981, Amtsbl. EPA 1981, 206 - "Reaktionsdurchschreibepapier", sieht die Vorlage von Versuchsergebnissen als rechtzeitig i.S.v. Artikel 114 (2) EPÜ an, falls mit diesen die - auch im Beschwerdeverfahren noch mögliche - Abwandlung der Aufgabe gerechtfertigt wird. In der Entscheidung T 129/82 vom 14. Februar 1984, unveröffentlicht, wurden Versuche als rechtzeitig in Betracht gezogen, die erst auf einen negativen Bescheid der Beschwerdekammer hin vorgelegt wurden.

18.2 Die Entscheidung T 183/83 vom 13. Dezember 1984, unveröffentlicht, berücksichtigt vom Einsprechenden erst mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Versuchsergebnisse, mit denen fehlende Ausführbarkeit i.S.v. Artikel 100 b) EPÜ bewiesen werden sollen. Der Fall unterscheidet sich vom vorliegenden in zweierlei Hinsicht. Einmal wurde der betreffende Einspruchsgrund, wenn auch ohne experimentellen Beleg, bereits bei Einlegung des Einspruchs geltend gemacht, zum andern waren die erst in der Beschwerdeinstanz vorgelegten Versuchsergebnisse erkennbar nicht geeignet, die Ausführbarkeit der Erfindung nach dem Streitpatent in Frage zu stellen. Die Kammer konnte hier ohne jede Verzögerung die vorgelegten Versuchsergebnisse sachlich würdigen. Dies lag im Interesse der Patentinhaberin. Der Einsprechenden, deren Vorbringen nicht zum Erfolg führte, wurde in der Verhandlung volles rechtliches Gehör gewährt.

18.3 In der Entscheidung T 273/84 vom 21. März 1986 (ABI. EPA 1986, 346), führte die Kammer von drei verspätet vorgelegten Entgegenhaltungen eine als nicht übergebar in das Verfahren ein. Die volle Gewährung rechtlichen Gehörs gegenüber der Patentinhaberin

17. The Board has also compared its finding, in the light only of European law, with the legal position in the Federal Republic of Germany. This would seem justified because this particular Contracting State has a similar form of opposition procedure. The Board found that its conclusions accord with the principles laid down by the Federal Court of Justice in its "Gleichstromfernspesung" decision of 2 June 1977 (GRUR 1978, p. 99, Bl. f. PMZ 1977, p. 277). Also relevant is Schulte, Kommentar zum deutschen Patentgesetz, 3rd edition, § 59, points 56, 57 and 61, and other decisions cited therein.

18. Furthermore the Board has reviewed its own decisions on similar matters of procedure and found there to be no inconsistencies between them and the present decision.

18.1 In Decision T 01/80 "Carbonless copying paper" of 6 April 1981 (OJ EPO 7/1981, p. 206) the results of experiments are regarded as having been submitted in due time within the meaning of Article 114(2) EPC if those results justify a restatement of the problem, a possibility still open in appeal proceedings. In Decision T 129/82 of 14 February 1984 (unpublished) the Board took account of experiments as having been submitted in due time although they had only been filed as a result of an unfavourable communication from the Board.

18.2 Decision T 183/83 of 13 December 1984 (unpublished) takes account of the results of experiments which the opposites only submitted with their statement of grounds for appeal and which were intended to demonstrate that the invention could not be carried out as required by Article 100(b) EPC. This case differs from the present one in two respects. Firstly the relevant ground for opposition was stated when the opposition was filed, albeit without experimental evidence to back it. Secondly the results of experiments - only submitted when the appeal was under way - were clearly not such as to cast doubt on the reproducibility of the invention described in the contested patent. The Board was able to assess them without delaying the proceedings at all, which benefited the patent proprietors. The opposites, whose case was rejected, were given every opportunity to present their comments.

18.3 In Decision T 273/84 of 21 March 1986 (OJ EPO 10/1986, p. 346) the Board introduced into the proceedings as indispensable one of three citations which had not been submitted in due time. There was no question of granting the patent proprietors the opportunity

17. La Chambre a en outre comparé cette conclusion qu'elle a tirée à partir du seul droit européen avec la situation juridique existant en République fédérale d'Allemagne. Cette comparaison se justifie, étant donné que dans cet Etat contractant la procédure d'opposition est de conception analogue. On constatera que la conclusion à laquelle est parvenue la Chambre est en conformité avec les principes posés par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) dans sa décision "Gleichstromfernspesung" du 2 juin 1977 (GRUR 1978, 99 = Bl. f. PMZ 1977, 277). La Chambre renvoie également à ce propos à l'ouvrage de Schulte, Kommentar zum deutschen Patentgesetz, 3e éd., § 59, nos 56, 57 et 61 et aux autres décisions qui y sont citées.

18. Enfin et surtout la Chambre a également examiné ses propres décisions qu'elle a rendues concernant des questions de procédure analogues, et a constaté que la conclusion à laquelle elle est parvenue n'est pas en contradiction avec les décisions qu'elle avait rendues précédemment.

18.1 Selon la décision T 01/80 "Papier copiant sans carbone" du 6 avril 1981, publiée au JO de l'OEB 7/1981, p. 206, des résultats d'essais sont considérés comme produits en temps utile au sens où l'entend l'article 114(2) CBE, si les résultats de ces essais justifient la modification - encore possible, même au stade de la procédure de recours - du problème qui a été posé. Dans la décision non publiée T 129/82 du 14 février 1984, des résultats d'essais qui n'avaient été produits qu'après une décision négative de la Chambre ont été considérés comme ayant été produits en temps utile et pris en compte par la Chambre.

18.2 La décision T 183/83 du 13 décembre 1984, non publiée, tient compte de résultats d'essais qui n'ont été produits par l'opposante que dans le mémoire exposant les motifs du recours, et qui tendaient à prouver l'impossibilité d'exécuter l'invention, au sens où l'entend l'article 100 b) CBE. Ce cas diffère à double titre de celui dont il est question ici. D'une part le motif d'opposition, bien que non étayé par les preuves que constituent des résultats d'expériences, avait été invoqué dès la formation de l'opposition, d'autre part les résultats d'essais, qui n'avaient été produits qu'au stade de la procédure de recours, n'étaient manifestement pas de nature à remettre en cause la reproductibilité de l'invention selon le brevet en litige. La Chambre a pu dans cette affaire examiner quant au fond les résultats d'essais, sans retarder le moins du monde la poursuite de la procédure. Elle a agi ce faisant dans l'intérêt de la titulaire du brevet. L'opposante, qui n'a pu obtenir satisfaction par ce moyen, a pu pleinement se faire entendre au cours des débats.

18.3 Dans la décision T 273/84 du 21 mars 1986 (JO OEB 10/1986, p. 346), la Chambre a retenu parmi trois antériorités qui n'avaient pas été produites en temps utile une antériorité qu'il lui a semblé impossible d'ignorer. Le simple fait que l'affaire ait été renvoyée pour

steht allein schon deswegen außer Frage, weil die Sache zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurückverwiesen wurde.

In der Entscheidung T 271/84 vom 18. März 1986, wird veröffentlicht, ist auf die Bedeutung einer Abwägung zwischen Verfahrensverzögerung und dem Grad der Relevanz des Vorbringens hingewiesen.

18.4 In all diesen Entscheidungen handelt es sich um die Ausübung von Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ. Die Fälle machen auch deutlich, daß es einer Rechtfertigung, also einer Begründung der Ermessensausübung gegenüber den Beteiligten, nicht bedarf.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

to present their comments in full, if only because the case was referred back to the department of first instance for re-examination.

Decision T 271/84 of 18 March 1986 (to be published), draws attention to the importance of weighing the disadvantages of a delay in the proceedings against the relevance of the submission.

18.4 All these decisions involve the exercise of the discretion allowed by Article 114(2) EPC. They also demonstrate that there is no need to justify the exercise of discretion to the parties.

Order

For these reasons, It is decided that:

The appeal is dismissed.

réexamen devant la première instance suffit à prouver sans conteste que le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l'égard de la titulaire du brevet.

Dans la décision T 271/84 du 18 mars 1986, qui sera publiée, la Chambre a rappelé qu'il importait de trouver un juste équilibre entre la gravité des retards apportés à la procédure d'une part et le degré de pertinence pour la procédure des moyens invoqués d'autre part.

18.4 Toutes ces décisions font intervenir l'exercice du pouvoir d'appréciation visé à l'article 114(2) CBE. Elles montrent également à l'évidence qu'une décision rendue dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ne doit pas être justifiée vis-à-vis des parties, autrement dit qu'elle n'a pas à être motivée.

Dispositif

Par ces motifs, Il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.