

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 29. Juni 1989  
T 416/87 - 3.3.1  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: C. Gérardin  
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.  
Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Hüls AG

Stichwort: Blockcopolymer/JSR

Artikel: 54, 56, 69 (1), 104, 111 (1) und  
114(2) EPU

Regel: 63(1) EPÜ

Protokoll über die Auslegung des  
Artikels 69 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit (bejaht)" -  
"erfinderische Tätigkeit (bejaht)" -  
"verspätet eingereichtes Dokument  
zwar nächstliegender Stand der  
Technik, jedoch kein Hindernis für die  
Aufrechterhaltung des Patents" -  
"Dokument zugelassen" - "Ausübung  
des Ermessens nach  
Artikel 111 (1) EPÜ" - "keine  
Zurückverweisung an die  
Einspruchsabteilung" - "erstmalige  
Heranziehung des verspätet  
eingereichten Dokuments in der  
Beschwerdebegründung" - "keine  
Erwähnung der vor der  
Einspruchsabteilung herangezogenen  
Entgegenhaltungen in der  
Beschwerdebegründung" - "Mißbrauch  
des Verfahrens" - "Kostenverteilung"

### Leitsätze

*I. Weist die Beschreibung bei richtiger Auslegung ein Merkmal als übergeordnetes Erfordernis der Erfindung aus, so können nach Artikel 69 (1) EPU und dem zugehörigen Protokoll die Ansprüche als dieses Merkmal enthaltend ausgelegt werden, auch wenn der Wortlaut der Patentansprüche für sich genommen nicht ausdrücklich ein solches Merkmal nennt (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe).*

*II. Wird ein früheres Dokument vom Einsprechenden erstmals in der Beschwerdephase des Einspruchsverfahrens herangezogen und von der Kammer als nächstliegender Stand der Technik für zulässig, nicht jedoch für patentbestandsgefährdend befunden, so kann die Kammer die Sache, statt sie an die erste Instanz zurückzuverweisen, nach Artikel 111(1) EPU selbst prüfen und eine Entscheidung treffen (s. Nr. 9 der Entscheidungsgründe). In einem solchen Fall können gemäß der Entscheidung T 117/86 Kosten/FILMTEC (ABl. EPA 1989, 401) die Kosten des*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
29 June 1989  
T 416/87 - 3.3.1  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: C. Gérardin  
G. D. Paterson

Patent proprietor/Respondent:  
Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.  
Opponent/Appellant: Hüls AG

Headword: Block copolymer/JSR

Article: 54, 56, 69(1), 104, 111(1),  
114(2) EPC

Rule: 63(1) EPC

Protocol on the Interpretation of  
Article 69

Keyword: "Novelty (yes)" - "Inventive step (yes)" - "Late filed document is closest prior art but does not prejudice maintenance of patent" - "Document admitted" - "Exercise of discretion under Article 111(1) EPC" - "No remittal to Opposition Division" - "Late filed document first relied upon in grounds of appeal" - "Documents relied upon before Opposition Division not relied upon in grounds of appeal" - "Abuse of procedure" - "Apportionment of costs"

### Headnote

*I. If the description on its proper interpretation specifies a feature to be an overriding requirement of the invention, following Article 69(1) EPC and its Protocol the claims may be interpreted as requiring this as an essential feature, even though the wording of the claims when read in isolation does not specifically require such feature (see Reasons paragraph 5).*

*II. In a case where a prior document is cited by an opponent for the first time during the appeal stage of an opposition and is considered by the Board to be the closest prior art and therefore admissible but not such as to prejudice maintenance of the patent, the Board may itself examine and decide the matter under Article 111(1) EPC rather than remit the matter to the first instance (see Reasons paragraph 9). In such a case an apportionment of costs may be made against the opponent in respect of the submission of evidence in reply by the patentee, following Decision*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 29 juin 1989  
T 416/87 - 3.3.1  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: C. Gérardin  
G.D. Paterson

Titulaire du brevet/intimé:  
Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.  
Opposant/requérant: Hüls AG

Référence: Copolymère séquencé/JSR

Article: 54, 56, 69 (1), 104, 111 (1) et  
114 (2) CBE

Règle: 63 (1) CBE

Protocole interprétatif de l'article 69  
de la Convention

Mot-clé: "Nouveauté (oui)" - "Activité inventive (oui)" - "Le document produit tardivement représente l'état de la technique le plus proche, mais ne fait pas obstacle au maintien du brevet" - "Document admis" - "Exercice du pouvoir d'appréciation conféré par l'article 111(1) CBE" - "Document non renvoyé devant la division d'opposition" - "Document produit tardivement invoqué pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours" - "Documents cités devant la division d'opposition non mentionnés dans le mémoire exposant les motifs du recours" - "Détournement de la procédure" - "Répartition des frais".

### Sommaire

*I. S'il ressort d'une interprétation correcte de la description que l'invention doit avant tout comporter une certaine caractéristique, il peut être considéré, en vertu de l'article 69 (1) CBE et de son protocole interprétatif, que les revendications exigent la présence de cette caractéristique essentielle, même si le texte des revendications, lu sans tenir compte de l'ensemble du brevet, ne l'exige pas explicitement (cf. point 5 des motifs).*

*II. Lorsqu'une antériorité est citée pour la première fois par un opposant durant une procédure de recours faisant suite à une opposition, et qu'elle est considérée par la Chambre comme représentant l'état de la technique le plus proche, et par conséquent admissible, sans être pourtant de nature à faire obstacle au maintien du brevet, la Chambre peut, en vertu de l'article 111 (1) CBE, au lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance, examiner d'office le document et prendre elle-même une décision (cf. point 9 des motifs). En pareil cas, l'opposant peut*

Patentinhabers für die Vorlage von Gegenbeweisen zu ungunsten des Einsprechenden verteilt werden (s. Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

T 117/86 Costs/FILMTEC (OJ EPO 1989, 401) (see Reasons paragraph 10).

être condamné à payer au titulaire du brevet une partie des frais que celui-ci a dû engager pour fournir des preuves en riposte (cf. décision T 117/86, Frais/FILMTEC, publiée au JO OEB 1989, 401) (voir point 10 des motifs)).

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 28. August 1985 wurde der Hinweis bekanntgemacht, daß auf die am 17. Dezember 1981 unter Inanspruchnahme der Priorität vier japanischer Voranmeldungen eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 305 931.8 auf der Grundlage von acht Ansprüchen das Patent Nr. 54 440 erteilt worden war.

Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Styrol-Butadien-Blockcopolymer mit einer Mooney-Viskosität ( $ML_{1-4}$ , 100°C) von 10 bis 150, mit einem Gesamtvinylgehalt im gesamten gebundenen Butadien von 30 bis 70% und einem Gesamtgehalt an gebundenem Styrol von 10 bis 40 Gew.-%, wobei das Blockcopolymer folgendes umfaßt:

i) eine Kombination von (A) mindestens einem statistischen Styrol-Butadien-Copolymerblock mit einem Gehalt an gebundenem Styrol von 10 bis 50 Gew.-% und einem Vinylgehalt von 25 bis 50% im Butadienteil und (B) mindestens einem statistischen Styrol-Butadien-Copolymerblock mit einem Gehalt an gebundenem Styrol von 1 bis 30 Gew.-% und einem Vinylgehalt von mindestens 60% im Butadienteil, wobei der Block (A) 10 bis 90 Gew.-% des Copolymers ausmacht; oder

ii) eine Kombination von (A') mindestens einem Styrol-Butadien-Copolymerblock mit einem Gehalt an gebundenem Styrol von 10 bis 50 Gew.-% und einem Vinylgehalt von 10 bis 50% im Butadienteil, (B') mindestens einem statistischen Styrol-Butadien-Copolymerblock mit einem Gehalt an gebundenem Styrol von 1 bis 30 Gew.-% und einem Vinylgehalt von mindestens 60% im Butadienteil und (C) mindestens einem Polybutadienblock mit einem Vinylgehalt von 10 bis 50%, wobei jeder der Blöcke (A'), (B') und (C) mindestens 10 Gew.-% des Copolymers ausmacht".

II. Am 13. Dezember 1985 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Einspruch ein und beantragte, das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang zu widerrufen. Der Einspruch stützte sich auf folgende Dokumente:

(1) Kautschuk + Gummi-Kunststoffe, 33, Nr. 4/1980, Seiten 251 bis 255

(2) PRT "Polymer Age", 4, September 1973, Seiten 332 bis 337

### Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No. 54 440 in respect of European patent application No. 81 305 931.8 filed on 17 December 1981 and claiming the priorities of four earlier applications in Japan, was published on 28 August 1985 on the basis of 8 claims.

Claim 1 reads as follows:

"A styrene-butadiene block copolymer having a Mooney viscosity ( $ML_{1-4}$ , 100°C) of from 10 to 150, a total vinyl content in the whole of the bound butadiene of from 30 to 70% and a total bound styrene content of from 10 to 40% by weight, said block copolymer comprising:

(i) a combination of (A) at least one styrene-butadiene random copolymer block having a bound styrene content of from 10 to 50% by weight and a vinyl content of from 25 to 50% in the butadiene portion, and (B) at least one styrene-butadiene random copolymer block having a bound styrene content of from 1 to 30% by weight and a vinyl content of at least 60% in the butadiene portion, block (A) comprising from 10 to 90% by weight of the copolymer; or

(ii) a combination of (A') at least one styrene-butadiene copolymer block having a bound styrene content of from 10 to 50% by weight and a vinyl content of from 10 to 50% in the butadiene portion, (B') at least one styrene-butadiene random copolymer block having a bound styrene content of from 1 to 30% by weight and a vinyl content of at least 60% in the butadiene portion, and (C) at least one polybutadiene block having a vinyl content of from 10 to 50%, each of said blocks (A'), (B') and (C) comprising at least 10% by weight of the copolymer".

II. On 13 December 1985 the appellant (opponent) filed a notice of opposition requesting the revocation of the whole patent on the ground of lack of inventive step. The following documents were cited in support of the opposition:

(1) Kautschuk + Gummi-Kunststoffe, 33, No. 4/1980, pages 251 to 255

(2) PRT "Polymer Age", 4, September 1973, pages 332 to 337

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°81305931.8, déposée le 17 décembre 1981, qui revendiquait la priorité de quatre demandes antérieures déposées au Japon, a donné lieu à la délivrance du brevet n° 54 440 sur la base de huit revendications. La mention de la délivrance a été publiée le 28 août 1985.

La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Copolymère séquencé butadiène-styrène ayant une viscosité Mooney ( $ML_{1-4}$ , 100°C) comprise entre 10 et 150, une teneur totale en groupes vinyle dans la totalité du butadiène fixé comprise entre 30 et 70% et une teneur totale en styrène fixé comprise entre 10 et 40% en poids, le copolymère séquencé comprenant:

(i) une combinaison de (A) au moins une séquence de copolymère statistique butadiène-styrène ayant une teneur en styrène fixé comprise entre 10 et 50% en poids et une teneur en groupes vinyle comprise entre 25 et 50% dans la partie butadiène, et (B) au moins une séquence de copolymère statistique butadiène-styrène ayant une teneur en styrène fixé comprise entre 1 et 30% en poids et une teneur en groupes vinyle d'au moins 60% dans la partie butadiène, la séquence (A) représentant de 10 à 90% en poids du copolymère; ou

(ii) une combinaison de (A') au moins une séquence de copolymère butadiène-styrène ayant une teneur en styrène fixé comprise entre 10 et 50% en poids et une teneur en groupes vinyle comprise entre 10 et 50% dans la partie butadiène, (B') au moins une séquence de copolymère statistique butadiène-styrène ayant une teneur en styrène fixé comprise entre 1 et 30% en poids et une teneur en groupes vinyle d'au moins 60% dans la partie butadiène, et (C) au moins une séquence de polybutadiène ayant une teneur en groupes vinyle comprise entre 10 et 50%, chacune des séquences (A'), (B') et (C) représentant au moins 10% en poids du copolymère".

II. Le 13 décembre 1985, la requérante (opposante) a fait opposition et demandé que le brevet soit révoqué dans sa totalité pour défaut d'activité inventive. Les antériorités suivantes étaient citées à l'appui de l'opposition:

(1) Kautschuk + Gummi-Kunststoffe, 33, n° 4/1980, pages 251 à 255

(2) PRT "Polymer Age", 4, septembre 1973, pages 332 à 337

\* Texte de la traduction de la revendication 1 fournie par la demanderesse.

(3) Kautschuk + Gummi-Kunststoffe, 28, Nr. 3/1975, Seiten 131 bis 135

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 29. September 1987 zurück.

Darin wurde festgestellt, daß die Lehre der Entgegenhaltungen (1) bis (3) nicht über allgemeine Zusammenhänge zwischen der Glasübergangstemperatur und der Naßrutschfestigkeit oder zwischen dem Vinyl- und Styrolgehalt und dem Rollwiderstand sowie der Glasübergangstemperatur hinausgehe. Der Argumentation der Einsprechenden lägen außerdem nur Einzelinformationen zugrunde, die aus den genannten Entgegenhaltungen allein deshalb ausgewählt worden seien, weil sie dem einen oder anderen Einzelmerkmal des Blockcopolymeres gemäß dem Streitpatent entsprächen. Eine solchermaßen restriktive Auslegung des Stands der Technik könne die Merkmalskombination, die für das beanspruchte Blockcopolymer als Ganzes kennzeichnend sei, nicht nahelegen und müsse daher als reiner *Ex-post-facto*-Ansatz angesehen werden.

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte daraufhin am 28. November 1987 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. In der am 28. Januar 1988 eingereichten Beschwerdebegründung, die die Argumentation der Einspruchsentscheidung in keiner Weise anfocht, wurde zunächst eingeräumt, daß die Entgegenhaltungen (1) bis (3) nur den allgemeinen technischen Hintergrund beschrieben und lediglich einige der für die Eigenschaften von Styrol-Butadien-Copolymeren maßgeblichen allgemeinen Grundsätze offenbarten. Im sachlichen Teil der Beschwerdebegründung bezog sich die Beschwerdeführerin ausschließlich auf neue Dokumente

(4) JP-74/37415 (in englischer Übersetzung)

(5) DE-A-1 963 038

(6) DE-A-3 115 878

und argumentierte wie folgt:

Entgegen der Behauptung im angefochtenen Patent (S. 2, Zeilen 40 - 42) unterschieden sich die Blöcke A und B der Styrol-Butadien-Blockcopolymerer der Entgegenhaltung (4) nur durch ihren Vinylgehalt und nicht auch durch den Gehalt an gebundenem Styrol. Da nicht klar sei, auf welcher Grundlage und wie der Vinylgehalt ermittelt werde, könne dieser Parameter nicht als Unterscheidungsmerkmal gewertet werden; der Gegenstand des Streitpatents sei daher nicht neu.

Außerdem sei der Einfluß des Vinyl- und des Styrolgehalts auf die Eigenschaften statistischer Styrol-Butadien-Blockcopolymerer und zufälliger Copolymerer aus den Entgegenhaltungen (4) bzw. (5) bekannt. Der Gegenstand des

(3) *Kautschuk + Gummi-Kunststoffe* 28, No. 3/1975, pages 131 to 135.

III. The Opposition Division rejected the opposition in a decision dated 29 September 1987.

It was stated therein that the teaching of documents (1) to (3) did not go beyond general relationships between glass transition temperature and wet skid resistance, or between the vinyl and styrene contents and rolling resistance and glass transition temperature. The opponent's argumentation was further based on pieces of information selected from these documents for the only reason that they corresponded to one or the other specific feature of the block copolymer according to the opposed patent. Such a restrictive interpretation of the prior art could not suggest the combination of features characterising the claimed block copolymer as a whole and was thus regarded as a mere *ex post facto* approach.

IV. The appellant (opponent) thereafter filed a notice of appeal on 28 November 1987 and paid the prescribed fee at the same time. In the Statement of grounds filed on 28 January 1988 which did not challenge at all the reasoning set out in the decision, it was first acknowledged that documents (1) to (3) only represented background art which did not disclose more than some of the general principles which govern the properties of styrene-butadiene copolymers. The substantive grounds of appeal referred exclusively to new documents

(4) JP-74/37415 (translation into English thereof)

(5) DE-A-1 963 038

(6) DE-A-3 115 878

and were based on the following arguments:

In contradiction with the statement in the opposed patent (page 2, lines 40 to 42) blocks A and B of the styrene-butadiene block copolymers according to document (4) do not differ both in their bound styrene contents and in their vinyl contents, but only in their vinyl contents. Since it is not clear on which basis and how the vinyl content is determined, this parameter cannot be regarded as a distinguishing feature; the subject-matter of the patent in suit is thus not novel.

Besides, the influence of vinyl content and styrene content on the properties of statistical styrene-butadiene block copolymers and random copolymers is known from document (4) and document (5) respectively. The subject-mat-

(3) *Kautschuk + Gummi-Kunststoffe* 28, n° 3/1975, pages 131 à 135.

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition par décision en date du 29 septembre 1987.

Dans cette décision, il était dit que le seul enseignement fourni par les documents (1), (2) et (3) était un exposé des relations générales existant entre la température de transition vitreuse et la résistance au dérapage sur route mouillée ainsi qu'entre la teneur en groupes vinyle et en groupes styrène d'une part et la résistance au roulement et la température de transition vitreuse d'autre part. De plus, l'opposante avait appuyé son argumentation sur des éléments d'information qu'elle avait sélectionnés dans les documents en question simplement parce qu'ils correspondaient à telle ou telle caractéristique spécifique du copolymère séquencé selon le brevet attaqué. La division d'opposition a considéré qu'une interprétation aussi restrictive de l'état de la technique ne permettait pas de conclure que les antérieures suggéraient la combinaison de caractéristiques propre à l'ensemble du copolymère séquencé revendiqué; une telle approche relevait bien plutôt d'une analyse *a posteriori*.

IV. La requérante (opposante) a alors formé un recours contre cette décision, le 28 novembre 1987, date à laquelle elle a également acquitté la taxe prescrite. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, produit le 28 janvier 1988, elle ne contestait nullement l'argumentation de la division d'opposition, et reconnaissait tout d'abord que les documents (1), (2) et (3) correspondaient à un état de la technique antérieur divulguant simplement les principes généraux gouvernant les propriétés des copolymères butadiène-styrène. Pour ce qui est du fond, ledit mémoire de recours ne se référait qu'à des documents qui n'avaient pas encore été cités auparavant, en l'occurrence:

(4) JP-74/37415 (traduction en anglais)

(5) DE-A-1 963 038

(6) DE-A-3 115 878,

et l'argumentation développée était la suivante:

Contrairement à ce qui est affirmé dans le brevet contesté (page 2, lignes 40 à 42), les séquences A et B des copolymères séquencés butadiène-styrène selon le document (4) ne diffèrent pas à la fois par leur teneur en styrène fixé et en groupes vinyle, mais uniquement par leur teneur en groupes vinyle. Comme l'on ne voit pas clairement comment et sur quelle base est déterminée la teneur en groupes vinyle, ce paramètre ne saurait être considéré comme une caractéristique distinctive; il s'ensuit que l'objet du brevet contesté n'est pas nouveau.

De plus, l'influence de la teneur en groupes vinyle et en groupes styrène sur les propriétés des copolymères statistiques séquencés butadiène-styrène, d'une part, et des copolymères statistiques en général, d'autre part, est

Streitpatents sei somit eine naheliegende Kombination dieser Lehren, aus der sich kein erkennbarer Vorteil ergebe, wie einem Vergleich zwischen Tabelle 4 (Beispiele 1 - 10) des Streitpatents und Tabelle 8 (Beispiel 2-1) der Entgegenhaltung (4) zu entnehmen sei, so daß keine erfinderische Tätigkeit vorliege.

Einem aus dem Streitpatent hervorgehenden nationalen Patent sei in Anbetracht der Lehre der Entgegenhaltung (6) die Neuheit abzuspochen.

V. In ihrer am 7. September 1988 eingereichten Erwiderung wandte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) zunächst ein, daß die Beschwerdegründung neue, im vorangegangenen Einspruchsverfahren nicht herangezogene Dokumente einführe und vollkommen neue Fragen anschnide.

In der Beschreibung des angefochtenen Patents werde klar und deutlich festgestellt, daß die Blockcopolymeren Styrol-Butadien-Copolymerblöcke enthielten, die sich voneinander im Styrol- und im Vinylgehalt unterschieden, so daß die Neuheit nicht bestritten werden könne.

Die aus den Entgegenhaltungen (4) und (5) gewonnenen Erkenntnisse über den Einfluß des Styrol- und/oder Vinylgehalts auf die Eigenschaften von Styrol-Butadien-Blockcopolymeren könnten nicht zur vorliegenden Erfindung führen, da deren Ziel nicht die Verbesserung einer bestimmten Eigenschaft, sondern die Optimierung des Verhältnisses der Eigenschaften zueinander sei. Der Vergleich zwischen den beanspruchten Blockcopolymeren und den Copolymeren aus der Entgegenhaltung (4) sei aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung ohne jede Aussagekraft.

Die Entgegenhaltung (6) sei keine Vorveröffentlichung, sondern nur eine ältere deutsche Anmeldung; überdies sei im angefochtenen Patent Deutschland nicht einmal benannt. Deshalb stehe diese Entgegenhaltung dem vorliegenden Patent in keinem Teil entgegen.

VI. Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag, die Entgegenhaltungen (4) bis (6) als einschlägigen Stand der Technik im Verfahren zuzulassen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Ablehnung der Entgegenhaltungen (4) bis (6) und die Zurückweisung der Beschwerde. Außerdem behielt sich die Patentinhaberin für den Fall einer mündlichen Verhandlung das Recht vor, eine den Umständen nach angemessene Erstattung ihrer Kosten geltend zu machen.

VII. In Anbetracht der vorstehend dargelegten Gründe, Argumente und Anträge unterrichtete die Kammer die Betei-

ter of the patent in suit is thus an obvious combination of these teachings which does not lead to any discernible advantage, as is evident from a comparison between Table 4 (Examples 1 to 10) of the opposed patent and Table 8 (Example 2-1) of document (4), and therefore does not involve an inventive step.

As far as novelty of the national patent to be issued from the opposed patent is concerned, it cannot be acknowledged in view of the teaching of document (6).

V. In the counterstatement filed on 7 September 1988 the respondent (patentee) first objected that the grounds of appeal involve new documents not previously made part of the opposition proceedings and raise completely fresh issues.

The description of the opposed patent clearly specifies that the block copolymers comprise styrene-butadiene copolymer blocks differing from each other in their styrene content and in their vinyl content, so that novelty cannot be disputed.

The knowledge from documents (4) and (5) of the influence of the styrene content and/or vinyl content on the properties of styrene-butadiene block copolymers cannot lead to the present invention, since the object thereof is to optimise the balance of characteristics, not to improve one particular property. As to the comparison between the claimed block copolymers and the copolymers taught in document (4), it is meaningless because of the compounding differences.

Document (6) is not a prior publication, but merely an earlier German application; moreover the opposed patent does not even designate Germany. Therefore, this document does not bar any part of the present patent.

VI. The appellant requested that documents (4) to (6) be accepted as relevant prior art in the proceedings, the impugned decision be set aside and the patent revoked.

The respondent requested that documents (4) to (6) not be accepted and the appeal be rejected. Further, in the event of oral proceedings, the patentee reserved right to argue for his costs to be paid on a scale and to the extent appropriate to the circumstances.

VII. In view of the above grounds, arguments and requests the Board issued a communication on 27 October

connue respectivement par l'enseignement des documents (4) et (5). Le brevet contesté n'est donc qu'une combinaison évidente desdits enseignements, laquelle combinaison n'apporte aucun avantage perceptible, ce qui peut facilement être constaté si l'on compare le tableau 4 du brevet contesté (exemples 1 à 10) au tableau 8 du document (4) (exemple 2-1); par conséquent, le brevet n'implique pas d'activité inventive.

Par ailleurs, compte tenu de l'enseignement du document (6), il est impossible d'admettre la nouveauté de l'objet du brevet national qui doit dériver du brevet contesté.

V. Dans sa réponse du 7 septembre 1988, l'intimée (titulaire du brevet) a tout d'abord rétorqué que dans son mémoire de recours, la requérante a cité de nouveaux documents qui n'avaient pas été invoqués jusque-là durant la procédure d'opposition, et que donc, les problèmes soulevés étaient entièrement nouveaux.

Dans la description du brevet contesté, il est clairement spécifié que les copolymères séquencés se composent de séquences de copolymères butadiène-styrène qui n'ont pas la même teneur en groupes styrène, ni en groupes vinyloxy, de sorte que la nouveauté de l'objet revendiqué est incontestable.

La divulgation par les documents (4) et (5) de l'influence de la teneur en groupes styrène et/ou en groupes vinyloxy sur les propriétés des copolymères séquencés butadiène-styrène ne peut conduire à la présente invention, celle-ci visant à établir le meilleur équilibre possible entre les différentes caractéristiques, et non pas à améliorer une propriété particulière. D'autre part, la comparaison entre les copolymères séquencés revendiqués et ceux décrits dans le document (4) n'a aucun sens, vu leurs différences de composition.

Le document (6) n'est pas une publication antérieure, mais simplement une demande allemande plus ancienne; de plus, l'Allemagne ne figure même pas parmi les Etats désignés dans le brevet contesté. Donc, le document en question ne peut en aucune mesure être opposé au présent brevet.

VI. La requérante a demandé à la Chambre d'admettre dans le cadre de la procédure les documents (4), (5) et (6) comme constituant un état de la technique pertinent, d'annuler la décision attaquée et de révoquer le brevet.

L'intimée a demandé à la Chambre de ne pas tenir compte des documents (4), (5) et (6) et de rejeter le recours. De plus, si une procédure orale a lieu, elle se réserve le droit de demander un remboursement de ses frais en rapport avec les circonstances.

VII. Au vu des motifs, arguments et requêtes exposés ci-dessus, la Chambre a, le 27 octobre 1988, émis une notifica-

ligten in einer Mitteilung vom 27. Oktober 1988 davon, daß die verspätet eingereichten Entgegenhaltungen (4) bis (6) geprüft worden seien. Die Entgegenhaltung (4) könne zwar als hinreichend relevant für eine Einführung in das Verfahren angesehen werden, schein dem Streitpatent aber weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit zu nehmen. Die Kammer wies ferner darauf hin, daß sie in Anlehnung an die Entscheidung T 117/86 nach Artikel 104(1) EPÜ eine Kostenverteilung zugunsten der Beschwerdeführerin vorschläge.

Die Erwiderung der Beschwerdeführerin vom 21. Dezember 1988 enthielt weder in sachlicher noch in verfahrenstechnischer Hinsicht neue Argumente.

### Entscheidungsgründe

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

2. Die Kammer stellt fest, daß die von der Einspruchsabteilung in ihrer Zurückweisungsentscheidung vorgebrachte Argumentation in der Beschwerdebeurteilung in keiner Weise in Frage gestellt wird und die Beschwerdeführerin zur Untermauerung ihrer Beschwerdebeurteilung sich nicht mehr auf die dem Einspruch zugrunde liegenden Entgegenhaltungen (1) bis (3) beruft. In der Beschwerdebeurteilung werden diese Entgegenhaltungen eher als technische Hintergrundinformation betrachtet, die allenfalls allgemeine, für die Eigenschaften von Styrol-Butadien-Blockcopolymeren maßgebliche Grundsätze offenbare. Die Beschwerdeführerin erkennt damit de facto an, daß die Entgegenhaltungen (1) bis (3) weder einzeln noch in Verbindung miteinander betrachtet den Gegenstand des Streitpatents nahelegen; dies war auch das Fazit der erstinstanzlichen Entscheidung gewesen.

3. Wie aus den vorstehenden Ausführungen unter Nummer IV hervorgeht, hält die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebeurteilung nunmehr die Entgegenhaltung (4) für das mit Abstand relevanteste Dokument des herangezogenen Stands der Technik. Auf dieses Dokument wird in der Einführung des Streitpatents verwiesen, so daß es der Beschwerdeführerin bekannt gewesen sein mußte. Die Beschwerdeführerin hat jedoch keinen Grund angegeben, weshalb sie diese Entgegenhaltung erst in der Beschwerdebeurteilung erstmals als Hauptargument gegen die Rechtsgültigkeit des Streitpatents ins Feld geführt hat. Hier stellt sich die Frage, ob und auf welcher Grundlage die Entgegenhaltungen (4) bis (6) in diesem Stadium des Einspruchs im Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollten.

4. Nach Auffassung der Kammer stellt die Entgegenhaltung (4) den nächstliegenden Stand der Technik dar und sollte daher in das Beschwerdeverfahren einbezogen werden.

Diese Entgegenhaltung bezieht sich auf eine für Reifenlaufflächen geeignete Kautschukmischung auf der Basis eines Styrol-Butadien-Blockcopolymeren, das

1988 informing the parties that the late filed documents (4) to (6) had been examined. Although document (4) could be considered as sufficiently relevant to be admitted into the proceedings, it did not appear to deprive the patent in suit of novelty and inventive step. The Board further indicated that following Decision T 117/86 it proposed to apportion the costs in favour of the respondent pursuant to Article 104(1) EPC.

The appellant's reply dated 21 December 1988 did not contain any new argument, neither from a substantive, nor from a procedural point of view.

### Reasons for the Decision

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

2. The Board notes that the grounds of appeal do not challenge at all the reasoning set out in the decision of the Opposition Division rejecting the opposition and that documents (1) to (3) which were the basis for the opposition are no longer cited by the appellant to support the appeal grounds. In the grounds of appeal these documents are regarded more as background art disclosing at most general principles which govern the properties of styrene-butadiene block copolymers. The appellant thus acknowledges in effect that documents (1) to (3), either alone or in combination, do not suggest the subject-matter of the patent in suit; this was also the conclusion of the decision of the first instance.

3. As is apparent from paragraph IV above, in the appellant's grounds of appeal, document (4) is now considered to be by far the most relevant of the cited prior art documents. It is referred to in the introduction of the patent in suit and should therefore have been known to the appellant. The appellant has given no reason, however, why this document has been relied upon as the main basis for attacking the validity of the patent in suit for the first time in the grounds of appeal. The question arises as to whether documents (4) to (6) should be admitted into the appeal proceedings at this stage of the opposition, and if so, upon what terms.

4. In the Board's view, document (4) represents the closest state of the art and should therefore be admitted in the appeal proceedings.

This document relates to a rubber composition suitable for tyre treads based on a styrene-butadiene block copolymer which comprises a

tion afin d'informer les parties qu'elle avait examiné les documents (4), (5) et (6) qui avaient été produits tardivement. Le document (4), bien que jugé suffisamment pertinent pour pouvoir être pris en compte au cours de la procédure, ne lui est toutefois pas apparu de nature à détruire la nouveauté de l'objet du brevet contesté ou à faire obstacle à l'activité inventive. De plus, se référant à la décision T 117/86, elle a déclaré qu'elle proposait, en application de l'article 104(1)CBE, une répartition des frais en faveur de l'intimée.

Dans sa réponse, en date du 21 décembre 1988, la requérante n'a pas fait valoir de nouveaux arguments, qu'il s'agisse du fond ou des questions de procédure.

### Motifs de la décision

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

2. La Chambre observe que, dans son mémoire de recours, la requérante ne conteste nullement l'argumentation développée par la division d'opposition dans sa décision de rejet, et qu'elle a renoncé à étayer son recours sur les documents (1), (2) et (3) sur lesquels elle s'était fondée lorsqu'elle avait formé l'opposition. Dans ledit mémoire, les documents en question sont considérés plutôt comme des documents représentatifs d'un certain état de la technique, qui ne divulguent tout au plus que les principes généraux gouvernant les propriétés des copolymères séquencés butadiène-styrène. Donc, la requérante reconnaît en fait que les documents (1), (2) et (3), qu'ils soient considérés isolément ou en combinaison les uns avec les autres, ne peuvent conduire à l'objet du brevet contesté; telle était également la conclusion de la première instance.

3. Comme indiqué au point IV ci-dessus, la requérante estime à présent dans son mémoire de recours que, de toutes les antériorités citées, c'est le document (4) qui est de beaucoup le plus pertinent. Etant cité dans l'introduction de la description du brevet contesté, ce document devait déjà auparavant être connu de la requérante. Or, celle-ci n'explique pas pourquoi ce n'est que dans le mémoire de recours qu'elle a décidé pour la première fois de s'appuyer essentiellement sur ce document pour contester la validité du brevet en litige. La question qui se pose à la Chambre est donc de savoir si les documents (4), (5) et (6) doivent être admis dans la procédure de recours à ce stade de l'opposition et, si oui, dans quelles conditions.

4. La Chambre est d'avis que le document (4) constitue l'état de la technique le plus proche, et doit donc être pris en considération dans la procédure de recours.

Ce document porte sur une composition de caoutchouc pour bandes de roulement de pneus, à base de copolymère séquencé butadiène-styrène

einen Copolymerblock (A) mit 0 bis 35 Gew.-% einer aromatischen Monovinylverbindung und 10 bis 20% Vinylstruktur im kombinierten Butadien sowie einen Copolymerblock (B) mit 0 bis 35 Gew.-% einer aromatischen Monovinylverbindung und 40 bis 95% Vinylstruktur im kombinierten Butadien umfaßt, wobei das Gewichtsverhältnis (A):(B) zwischen 20:1 und 1:20 liegt, die Gesamtvinylmenge 20 bis 50 % beträgt, die aromatische Monovinylverbindung zumindest entweder in (A) oder (B) enthalten ist und das Blockcopolymer eine Mooney-Viskosität (1 + 4 Minuten, 100 °C) von 25 bis 200 aufweist (Anspruch 2 und S. 2, Abs. 4 bis S. 3, Abs. 1).

Im Gegensatz zu dem relativ niedrigen Vinylgehalt in Block (A) der Entgegenhaltung (10 bis 20%) ist für Block (A) der Blockcopolymer des Streitpatents ein Vinylgehalt von 25 bis 50 % verlangt. Diese Zahlen hängen nicht von der Länge, d.h. dem Molekulargewicht des betrachteten Kettensegments ab, wie die Beschwerdeführerin vorgebracht hat (S. 9, Abs. 2), sondern beziehen sich auf das Verhältnis des eine 1,2-Polyaddition eingehenden Butadiens zu der in die Polymerhauptkette eingebauten Gesamtbutadienmenge, wie der Formulierung "Vinylgehalt im Butadienteil (%)" in Tabelle 2 zu entnehmen ist; sie drücken also objektive Unterschiede aus zwischen dem Stand der Technik und dem Gegenstand des Streitpatents, dem somit Neuheit zuerkannt werden kann.

Es wird ferner festgestellt, daß die Entgegenhaltung (4) nur Blockcopolymer vom Typ (A) (B) offenbart, die der Alternative (i) in Anspruch 1 des Streitpatents entsprechen; die Entgegenhaltung enthält keinerlei Hinweis darauf, daß zusätzlich ein Polybutadienblock (C) vorläge, der also der Alternative (ii) entspräche, die daher im folgenden außer Betracht bleibt.

5. Bevor unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen der Entgegenhaltung (4) und dem Streitpatent auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit eingegangen wird, muß die genaue Struktur der im Streitpatent beanspruchten Blockcopolymer des Typs (A) (B) geklärt werden. In der Beschreibung des Streitpatents ist als übergeordnetes Erfordernis der Erfindung ausdrücklich genannt, daß sich die beiden Styrol-Butadien-Blöcke des Copolymers sowohl im Styrol- als auch im Vinylgehalt unterscheiden müssen (S. 2, Zeilen 3 - 5 und Zeilen 52 - 58). Auch wenn Anspruch 1 vom Wortlaut her nur das letztere Merkmal gezielt verlangt, da sich die angegebenen Bereiche des Styrol-

copolymer block (A) containing 0 to 35% by weight of a monovinyl aromatic compound and 10 to 20% of vinyl structure in combined butadiene and a copolymer block (B) containing 0 to 35% by weight of a monovinyl aromatic compound and 40 to 95% of vinyl structure in combined butadiene, the weight ratio (A):(B) being 20:1 to 1:20, the overall amount of vinyl structure being 20 to 50%, the monovinyl aromatic compound being contained in at least either (A) or (B) and the block copolymer having a Mooney viscosity (1+4 minutes, 100°C) of 25 to 200 (Claim 2 and page 2, paragraph 4 to page 3, paragraph 1).

By contrast to the relatively low amount of vinyl structure in block (A) (10 to 20%), vinyl contents from 25 to 50% are required for block (A) of the block copolymers according to the patent in suit. These figures do not depend on the length, i.e. the molecular weight of a particular segment as the appellant put forward (page 9, paragraph 2), but refer to the ratio of butadiene which undergoes 1,2-polyaddition with regard to the total amount of butadiene incorporated into the polymer backbone, as is evident from the expression "vinyl content in butadiene portion (%)" in Table 2; they represent thus objective differences between the prior art and the subject-matter of the patent in suit, so that novelty can be acknowledged on that basis.

It is further observed that document (4) only discloses block copolymers of type (A) (B) corresponding to the alternative (i) in Claim 1 of the patent in suit; nothing in this document suggests the additional presence of a polybutadiene block (C) corresponding thus to the alternative (ii) which will not be considered hereinafter.

5. Before discussing the problem of inventive step in the light of the differences between document (4) and the patent in suit, the exact structure of the block copolymers of type (A) (B) as claimed in the latter has to be made clear. It is explicitly specified in the description of the patent in suit as an overriding requirement of the invention that the two styrene-butadiene blocks of the copolymer should differ in their styrene content as well as in their vinyl content (page 2, lines 3 to 5 and lines 52 to 58). Although only the latter feature is specifically required by the wording of Claim 1, there being some overlap in the ranges of styrene content (10 to 50% compared with 1 to 30%), the

comprenant une séquence (A) de copolymère ayant par rapport à la totalité du butadiène fixé une teneur en composé monovinylaromatique comprise entre 0 et 35% en poids et une teneur en groupes vinyle comprise entre 10 et 20% en poids, et une séquence (B) de copolymère ayant par rapport à la totalité du butadiène fixé une teneur en composé monovinylaromatique comprise entre 0 et 35% en poids et une teneur en groupes vinyle comprise entre 40 et 95% en poids, le rapport pondéral (A):(B) pouvant varier de 20:1 à 1:20, la teneur totale en groupes vinyle pouvant aller de 20 à 50%, le composé monovinylaromatique étant présent dans l'une au moins des deux séquences (A) ou (B), et le copolymère séquencé ayant une viscosité Mooney (1 + 4 minutes, 100°C) comprise entre 25 et 200 (revendication 2, et page 2, paragraphe 4, ainsi que page 3, paragraphe 1).

Or, alors que, dans la composition décrite par ce document, la teneur en groupes vinyle de la séquence (A) est relativement faible (de 10 à 20%), la séquence (A) des copolymères séquencés selon le brevet contesté doit avoir une teneur en groupes vinyle comprise entre 25 et 50%. Contrairement à ce que prétend la requérante (page 9, 2e paragraphe de son mémoire), ces valeurs ne sont pas fonction de la longueur de la séquence considérée, c'est-à-dire de son poids moléculaire, mais se réfèrent à la proportion de butadiène subissant une réaction de polyaddition 1,2, considérée par rapport à la quantité totale de butadiène incorporé dans la chaîne principale du polymère, comme le montre l'expression "teneur en groupes vinyle dans la partie butadiène (%)", qui figure dans le tableau 2. Ces valeurs constituent donc des différences objectives entre l'état de la technique et l'objet du brevet contesté, si bien qu'il est possible sur cette base de reconnaître la nouveauté de l'objet du brevet.

La Chambre observe en outre que le document (4) divulgue uniquement des copolymères séquencés du type (A) (B) correspondant à la variante (i) de la revendication 1 du brevet contesté; rien dans ce document ne suggère la présence d'une séquence supplémentaire de polybutadiène (séquence (C)), comme dans la variante (ii), sur laquelle la Chambre ne reviendra pas par la suite.

5. Avant de discuter du problème de l'activité inventive compte tenu des différences qui existent entre le document (4) et le brevet contesté, il convient de définir la structure exacte des copolymères séquencés de type (A) (B) tels que revendiqués dans le brevet contesté. Dans la description dudit brevet, il est clairement précisé qu'une des caractéristiques essentielles de l'invention est que les deux séquences butadiène-styrène du copolymère doivent avoir des teneurs différentes non seulement en groupes vinyle, mais aussi en groupes styrène (page 2, lignes 3 à 5 et lignes 52 à 58). Bien que le texte de la revendication 1 n'exige expressément la présence que de cette première

gehalts etwas überschneiden (10 - 50 % gegenüber 1 - 30 %), sollte der genaue Umfang des Anspruchs gemäß Artikel 69 (1) EPU und dem zugehörigen Protokoll vor dem Hintergrund der Beschreibung ausgelegt werden. Weist die Beschreibung bei richtiger Auslegung ein Merkmal als übergeordnetes Erfordernis der Erfindung aus, so können nach Ansicht der Kammer die Ansprüche nach Artikel 69 (1) EPU und dem zugehörigen Protokoll als dieses Merkmal enthaltend ausgelegt werden, auch wenn der Wortlaut der Patentansprüche für sich genommen nicht ausdrücklich ein solches Merkmal nennt. Im vorliegenden Fall muß das übergeordnete Erfordernis eines unterschiedlichen Styrolgehalts der beiden Blöcke als im Anspruch 1 enthalten gelten und kann daher nicht einfach übergangen werden; daraus folgt, daß die gesamte Argumentation der Beschwerdeführerin (S.3, Abs. 1), die davon ausgeht, daß der Vinylgehalt das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen Block (A) und Block (B) der beanspruchten Blockcopolymeren sei, eine zu starke Vereinfachung darstellt, die die Kammer nicht gelten lassen kann.

*De facto* hat die Beschwerdegegnerin im Streitpatent angegeben, worin die technische Bedeutung dieses doppelten Erfordernisses liegt (S. 3, Zeilen 12 - 22). Demnach sind die zwischen den Blöcken (A) und (B) bestehenden Unterschiede im Styrol- und im Vinylgehalt wesentliche Faktoren, die dazu beitragen, daß sich trotz der unterschiedlichen Merkmale und Löslichkeitsparameter der Blöcke durch Vulkanisierung Verträglichkeit erzielen läßt.

6. Von der Lehre der Entgegenhaltung (4) unterscheidet sich der Gegenstand des Streitpatents in folgender Hinsicht:

Im Stand der Technik beträgt der Vinylgehalt 10 bis 20 % in Block (A) und 40 bis 95 % in Block (B), wobei diese Grenzen als kritisch für die Aufrechterhaltung des Fahrkomforts gelten (S. 4, Zeilen 12 - 18), während nach dem Streitpatent 25 bis 50 % bzw. mindestens 60 % erforderlich sind, um die Bruchigenschaften und das Verhältnis zwischen Naßrutschfestigkeit und Rollwiderstand zu optimieren (S. 3, Zeilen 26 - 28 und Zeilen 34 - 38).

Im Stand der Technik wird bei Block (A) oder (B) die Menge der aromatischen Monovinylverbindung aus dem Bereich von 0 bis 35 Gew.-% ausgewählt, wobei der obere Wert für die Gewährleistung einer hohen Abriebfe-

exact scope thereof should be interpreted in the light of the description as laid down in Article 69(1) EPC and its Protocol. In the Board's view, if the description on its proper interpretation specifies a feature to be an overriding requirement of the invention, following Article 69(1) EPC and its Protocol the claims may be interpreted as requiring this as an essential feature, even though the wording of the claims when read in isolation does not specifically require such feature. In the present case, the overriding requirement regarding the difference in styrene content between the two blocks is to be implied in Claim 1, and cannot therefore be ignored; it follows from this that all the argumentation by the appellant (page 3, paragraph 1) based on the vinyl content as the only distinguishing feature between block (A) and block (B) of the claimed block copolymers is an oversimplifying approach which cannot be accepted by the Board.

In fact, the respondent has given the technical meaning of this double requirement in the patent in suit (page 3, lines 12 to 22). The difference in styrene content and the difference in vinyl content between blocks (A) and (B) are essential factors which contribute to the compatibility of the blocks through vulcanisation in spite of their different characteristics and solubility parameters.

6. With regard to the teaching of document (4) the subject-matter of the patent in suit differs in the following respects:

In the prior art the vinyl content is 10 to 20% in block (A) and 40 to 95% in block (B), these limits being regarded as critical to ensure driving comfort (page 4, lines 12 to 18), whereas 25 to 50% and respectively at least 60% are required according to the patent in suit in order to optimise the fracture characteristics and the balance between wet skid resistance and rolling resistance (page 3, lines 26 to 28 and lines 34 to 38).

In the prior art the amount of the monovinyl aromatic compound is selected from the range of 0 to 35% by weight in block (A) or (B), the upper limit being regarded as critical to ensure high abrasion resistance (page 4, para-

caractéristique, les plages de valeurs indiquées en ce qui concerne la teneur en groupes styrène de chacune de ces séquences se recoupant dans une certaine mesure (respectivement 10 à 50 % et 1 à 30 %), il convient, pour apprécier la portée exacte de cette revendication, de l'interpréter à la lumière de la description, conformément aux dispositions de l'article 69(1) CBE et de son protocole interprétatif. La Chambre considère que s'il ressort d'une interprétation correcte de la description que l'invention doit avant tout comporter une certaine caractéristique, il peut être considéré, en vertu de l'article 69(1) CBE et de son protocole interprétatif, que les revendications exigent la présence de cette caractéristique essentielle, même si le texte des revendications, lu sans tenir compte de l'ensemble du texte du brevet, ne l'exige pas explicitement. Dans la présente espèce, la caractéristique essentielle exigée, à savoir que les deux séquences ne doivent pas avoir la même teneur en groupes styrène, doit être considérée comme figurant de manière implicite dans la revendication 1 et ne peut donc être ignorée; par conséquent, toute l'argumentation de la requérante, qui prétend dans son mémoire (page 3, 1er paragraphe) que les séquences (A) et (B) des copolymères séquencés revendiqués ne diffèrent l'une de l'autre que par leurs teneurs respectives en groupes vinyle, constitue une simplification à l'extrême, que la Chambre ne saurait accepter.

En fait, dans le brevet contesté (page 3, lignes 12 à 22), l'intimée justifie cette double exigence par des raisons d'ordre technique. La différence de teneur en groupes styrène et la différence de teneur en groupes vinyle sont pour les séquences (A) et (B) des éléments essentiels, favorisant leur compatibilité par vulcanisation, même si lesdites séquences n'ont pas les mêmes caractéristiques, ni les mêmes paramètres de solubilité.

6. L'objet du brevet contesté présente les différences suivantes par rapport à l'enseignement fourni par le document (4):

dans le document (4), la teneur en groupes vinyle doit se situer à l'intérieur d'une plage comprise entre 10 et 20 % pour la séquence (A), et entre 40 et 95 % pour la séquence (B), le non-dépassement de ces limites étant jugé d'une importance cruciale pour le confort de la conduite (cf. page 4, lignes 12 à 18); selon le brevet contesté, en revanche, la teneur en groupes vinyle des deux séquences doit être comprise entre 25 et 50 % pour l'une, et être d'au moins 60 % pour l'autre, si l'on veut obtenir une résistance optimale à la rupture, et un équilibre optimal entre la résistance au dérapage sur route mouillée et la résistance au roulement (cf. page 3, lignes 26 à 28 et lignes 34 à 38).

Par ailleurs, dans le document (4), les séquences (A) et (B) doivent avoir une teneur en composé monovinylaromatique comprise entre 0 et 35 % en poids, le non-dépassement de la valeur supérieure étant jugé crucial pour ce qui



stigkeit als kritisch angesehen wird (S. 4, Abs. 5 bis S. 5, Abs. 1); die Tatsache, daß diese Verbindung in Block (A) oder (B) völlig fehlen kann, zeigt, daß es weniger auf ihre Verteilung auf die beiden Blöcke ankommt als auf die Gesamtmenge. Im Gegensatz dazu beträgt der Gehalt an gebundenem Styrol in den jeweiligen Blöcken des Streitpatents 10 bis 50 Gew.-% bzw. 1 bis 30 Gew.-% (S. 3, Zeilen 39 - 45); unterhalb dieses Bereichs werden unbefriedigende Brucheigenschaften erzielt, oberhalb verschlechtert sich der Rollwiderstand.

Aus diesem Vergleich geht hervor, daß die Anteile der Styrol- und Vinyleinheiten und deren Verteilung auf die Blöcke (A) und (B) im Stand der Technik und im Streitpatent nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt werden, in denen sich die unterschiedliche Vorstellung von dem zu erreichenden Verhältnis der Eigenschaften zueinander widerspiegelt. Einschlägige Beispiele und Vergleichsbeispiele im Streitpatent belegen überzeugend, daß die im Anspruch 1 angegebenen Bereiche erforderlich sind, um das gewünschte Verhältnis der Eigenschaften zu erzielen. Da in der Entgegenhaltung (4) nicht vorgeschlagen wird, wie das Verhältnis der Eigenschaften bei den bekannten Styrol-Butadien-Blockcopolymeren verbessert werden könnte, muß der Gegenstand des Streitpatents als erfinderisch angesehen werden.

7. Dem Einwand der Beschwerdeführerin, daß die Mischungen für die Reifenherstellung, die auf den beanspruchten Blockcopolymeren basieren, den in der Entgegenhaltung (4) offenbarten Mischungen in keiner Weise überlegen seien, kann nicht zugestimmt werden. Zunächst einmal ist es nicht Ziel der vorliegenden Erfindung, eine einzelne Eigenschaft zu verbessern, sondern mehrere Eigenschaften in ihrem Verhältnis zueinander zu optimieren. Außerdem ist der Vergleich zwischen den Mischungen aus dem Stand der Technik (S. 13, Tabelle 5) und denjenigen nach dem Streitpatent (S. 10, Tabelle 3) ohne jede Aussagekraft, da sich weder die Stoffe, die in die Mischung eingehen, noch ihre jeweiligen Anteile decken. Bei einem objektiven Vergleich hätte die Beschwerdeführerin mit allen Eigenschaften einer Mischung arbeiten müssen, die auf dem Blockcopolymer gemäß Entgegenhaltung (4) basiert und den entsprechenden Anteil der spezifischen Zusätze gemäß Tabelle 3 des Streitpatents enthält. Kann das EPA den Sachverhalt von Amts wegen nicht ermitteln, so geht dieser Nachteil nach der Entscheidung T 219/83 dieser Kammer (ABI. EPA 1986, 211) zu Lasten des Einsprechenden. Der Entscheidung zufolge reicht es in einem Einspruchsverfahren nicht aus, wenn der Einsprechende ein erteiltes Patent mit einer nicht belegbaren Behauptung angreift (Nr. 12, Abs. 4 und 5). In diesem Sinne hat es die Beschwerdeführerin also eindeutig versäumt, Beweise für ihre Behauptungen zu erbringen.

graph 5 to page 5, paragraph 1); the fact that this compound may be totally absent from block (A) or (B) shows that its distribution is less relevant than the overall amount thereof. By contrast, the bound styrene contents in the respective blocks in the patent in suit are 10 to 50% and 1 to 30% by weight (page 3, lines 39 to 45); below these limits unsatisfactory fracture characteristics are provided and above them the rolling resistance is inferior.

This comparison shows that the proportions and the distribution of styrene and vinyl units between blocks (A) and (B) are selected in the prior art and in the patent in suit according to different criteria which reflect the different balances of properties to be achieved. Appropriate examples and comparative examples in the patent in suit demonstrate convincingly that the ranges as specified in Claim 1 are necessary to obtain the desired balance of properties. Since document (4) does not suggest how to improve the balance of properties of the known styrene-butadiene block copolymers, the subject-matter of the patent in suit must be regarded as inventive.

7. The objection raised by the appellant that the tyre compositions based on the claimed block copolymers do not exhibit any superiority at all with regard to the compositions disclosed in document (4) cannot be accepted. First of all, the object of the invention is not to improve one particular property, but to optimise a balance of properties. Besides, the comparison between the prior art compositions (page 13, Table 5) and the compositions according to the patent in suit (page 10, Table 3) is meaningless because of the compounding differences which affect both the ingredients and the proportions thereof. An objective comparison would have required from the appellant to provide all the properties of a composition based on the block copolymer according to document (4) and containing the specific additives in the proportions according to Table 3 of the patent in suit. According to decision T 219/83 of this Board published in OJ EPO 1986, 211, if the EPO is unable to establish the facts of its own motion, the patent proprietor is given the benefit of the doubt. This decision specifies that it is not sufficient in opposition proceedings for the opponent to impugn a granted patent with an assertion which cannot be substantiated (point 12, paragraphs 4 and 5). In this respect, thus, the appellant has clearly failed to prove his case.

concerne la résistance à l'abrasion (page 4, 5e paragraphe à page 5, 1er paragraphe); le fait que l'une des deux séquences (A) ou (B) puisse être totalement dépourvue de ce composé prouve que la répartition de ce composé entre (A) et (B) a moins d'importance que sa quantité totale. Par comparaison, dans le brevet contesté (page 3, lignes 39 à 45), la teneur des deux séquences en styrène fixé doit être comprise entre 10 et 50 % en poids pour l'une et 1 et 30 % en poids pour l'autre; en deçà de ces valeurs, les caractéristiques de résistance à la rupture ne sont pas satisfaisantes, au-delà, la résistance au roulement est moindre.

Il ressort de cette comparaison que la teneur en groupes styrène et en groupes vinyle et la répartition de ces deux composés entre les séquences (A) et (B) ne sont pas choisies selon les mêmes critères dans le document (4) et dans le brevet contesté, ce qui reflète une différence d'objectifs en ce qui concerne l'équilibre de propriétés à réaliser. Les exemples pertinents de réalisation et les exemples comparatifs donnés dans le brevet contesté montrent de manière convaincante que, pour parvenir à l'équilibre de propriétés voulu, il faut respecter les plages de valeurs spécifiées dans la revendication 1. Le document (4) n'indiquant pas comment améliorer l'équilibre entre les propriétés des copolymères séquencés connus butadiène-styrène, il doit être considéré que l'objet du brevet contesté implique une activité inventive.

7. La Chambre ne peut accepter l'objection soulevée par la requérante, qui prétend que les compositions pour pneus à base de copolymères séquencés identiques à ceux revendiqués ne sont nullement supérieures à celles divulguées dans le document (4). Tout d'abord, le but de l'invention n'est pas d'améliorer une propriété particulière, mais d'assurer un équilibre optimal entre les différentes propriétés. D'autre part, une comparaison entre les compositions selon l'état de la technique (page 13, tableau 5) et selon le brevet contesté (page 10, tableau 3) n'a aucun sens, puisque ces compositions comportent des ingrédients différents, dans des proportions différentes. Pour que la comparaison soit objective, il aurait fallu que la requérante se fonde sur une composition possédant toutes les propriétés de la composition à base du copolymère séquencé divulgué dans le document (4), et comportant les additifs spécifiques dans les mêmes proportions que celles indiquées dans le tableau 3 du brevet contesté. D'après une décision antérieure de la Chambre (T 219/83), publiée au JO OEB 1986, 211, si l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office, c'est l'opposant qui doit subir les désavantages de cette situation. Il est stipulé dans cette décision que pour pouvoir attaquer valablement au cours d'une procédure d'opposition un brevet déjà délivré, il ne suffit pas d'avancer des affirmations sans preuves (point 12, 4e et 5e paragraphes). Or à cet égard, il est clair que la requérante n'a pas prouvé la véracité de ses dires.



8. Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Entgegenhaltung (4) den Gegenstand des Streitpatents weder vorwegnimmt noch nahelegt.

Dasselbe gilt für die Entgegenhaltung (5), die sich überhaupt nicht mit dem Vinylgehalt in den beiden Blöcken auseinandersetzt und daher auch nichts darüber aussagt, wie der Einfluß der Vinylgehaltverteilungsbreite auf die Eigenschaften des Blockcopolymers eingeschätzt wird. Die Entgegenhaltung (6) ist keine Vorveröffentlichung (Veröffentlichungstag: 14. Januar 1982). Die beiden zuletzt genannten Dokumente sind für die Zulassung im Beschwerdeverfahren nicht hinreichend relevant.

9. In früheren Fällen, insbesondere in den Entscheidungen T 258/84 vom 18. Juli 1986 (ABI. EPA 1987, 119) und T 273/84 vom 21. März 1986 (ABI. EPA 1986, 346), haben die Beschwerdekammern den Grundsatz aufgestellt, daß ein Dokument, das vom Einsprechenden erstmals in der Beschwerdephase eines Einspruchs angezogen wird und für eine Zulassung im Beschwerdeverfahren hinreichend relevant ist, (in Ausübung der Ermessensbefugnis der Kammer nach Artikel 111 (1) EPÜ) in der Regel an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, damit das neue Dokument in zwei Instanzen geprüft werden könne und dem Patentinhaber somit keine Rechtsinstanz vorenthalten werde.

Ein solches Vorgehen ist zweifellos angebracht, wenn die Kammer das neu eingeführte Dokument für so bedeutsam hält, daß sie die Aufrechterhaltung des Patents gefährdet sieht. Im vorliegenden Fall ist die Kammer jedoch nach sorgfältiger Prüfung der Entgegenhaltung (4) (s. vorstehend Nrn. 4 bis 8) zu dem Schluß gelangt, daß das Patent nicht in seinem Bestand gefährdet ist. Da die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die verspätete Vorlage der Entgegenhaltung (4) im Einspruchsverfahren zu vertreten hat, hat die Kammer unter diesen Umständen beschlossen, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache nicht an die erste Instanz zur Prüfung zurückzuverweisen, sondern diese Entgegenhaltung selbst zu prüfen und im Hinblick darauf über den Einspruch zu entscheiden. Wenn die Kammer diesen Weg wählt, verliert die Beschwerdeführerin (Einsprechende) in bezug auf die Entgegenhaltung (4) eine Prüfungsinstanz; dies ist jedoch nur recht und billig, weil sie die Entgegenhaltung verspätet in das Verfahren eingeführt hat. Im anderen Falle, d. h. bei Zurückverweisung der Entgegenhaltung (4) an die erste Instanz zur Prüfung, würde sich der Kostenaufwand für die Beschwerdegegnerin unnötig erhöhen, das Verfahren würde sich verzögern und der Beschwerdegegnerin entstünden dadurch Nachteile. Unter den gegebenen Umständen haben die Interessen der Beschwerdegegnerin nach Ansicht der Kammer eindeutig Vorrang vor denen der Beschwerdeführerin.

8. In conclusion, document (4) does not either anticipate or suggest the subject-matter of the patent in suit.

The same applies to document (5) which does not even consider the vinyl content in the two blocks and thereby fails to appreciate the influence of the vinyl content distribution breadth on the properties of block copolymers. Document (6) is not a pre-published document (date of publication: 14 January 1982). These two documents are not sufficiently relevant to be admitted into the appeal.

9. Previous decisions of the Boards of Appeal, in particular Decisions T 258/84, dated 18 July 1986, published in OJ EPO 1987, 119 and T 273/84, dated 21 March 1986, published in OJ EPO 1986, 346, have stated that a document which is relied upon by an opponent for the first time during the appeal stage of an opposition and which is sufficiently relevant to be admitted into the opposition proceedings, should (in the exercise of the Board's discretion under Article 111(1) EPC) normally be referred back to the first instance, in particular so as to allow the new document to be examined at two levels of jurisdiction and thus so as not to deprive the patent proprietor of one such level of jurisdiction.

Such a procedure is clearly right when the Board considers that a newly introduced document is so relevant that the maintenance of the patent is at risk. However, in the present case, as set out in paragraphs 4 to 8 above, the Board has carefully considered document (4) and has come to the conclusion that the maintenance of the patent is not prejudiced. Since it is the appellant (the opponent) who is responsible for the late introduction of document (4) into the opposition proceedings, the Board has decided in the circumstances of this case to exercise its discretion under Article 111(1) EPC by itself examining document (4) and deciding the opposition having regard to this document, rather than referring it back to the first instance for examination. If the Board follows this approach the appellant (the opponent) loses one instance of examination in respect of document (4), but that is fair because he introduced the document late. The alternative course of referring document (4) to the first instance for examination would unjustifiably increase the costs of the respondent, would prolong the proceedings and would be unfair to the respondent. In the circumstances of the present case, in the Board's view the interests of the respondent clearly outweigh those of the appellant.

8. Il convient donc de conclure que le document (4) ne détruit pas la nouveauté de l'objet du brevet attaqué, et qu'il ne saurait conduire à cet objet.

Il en va de même en ce qui concerne le document (5), qui ne mentionne même pas la teneur des deux séquences en groupes vinyle, et par conséquent ne peut apprécier l'influence de la plage de distribution des valeurs de la teneur en groupes vinyle sur les propriétés des copolymères séquences. Le document (6) quant à lui ne constitue pas une antériorité, puisqu'il a été publié le 14 janvier 1982. Ces deux documents ne sont pas suffisamment pertinents pour pouvoir être admis dans le cadre de la procédure de recours.

9. Dans la jurisprudence antérieure des chambres de recours, en particulier dans la décision T 258/84 du 18 juillet 1986, publiée dans le JO OEB 1987, 119, et dans la décision T 273/84 du 21 mars 1986, publiée dans le JO OEB 1986, 346, il a été considéré qu'un document cité pour la première fois par un opposant dans une procédure de recours contre une décision de la division d'opposition, et suffisamment pertinent pour pouvoir être admis dans la procédure d'opposition, devait normalement (en application de l'article 111(1) CBE qui reconnaît un pouvoir d'appréciation à la chambre de recours) être renvoyé devant la première instance, ceci afin notamment de permettre son examen par les deux instances, et d'éviter au titulaire du brevet de perdre le bénéfice d'une instance.

Cette procédure se justifie pleinement lorsque la Chambre considère que le nouveau document cité est d'une pertinence telle que le brevet risque de ne plus pouvoir être maintenu. Toutefois, dans la présente espèce, ainsi qu'il a été expliqué aux points 4 à 8 ci-dessus, la Chambre, ayant examiné avec soin le document (4), a conclu finalement qu'il ne fait pas obstacle au maintien du brevet. Comme c'est la requérante (opposante) qui a introduit tardivement ce document (4) au cours de la procédure d'opposition, la Chambre a décidé dans ces conditions d'exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'article 111(1) CBE en examinant d'office le document (4) et en statuant sur l'opposition sur la base de ce document, sans le renvoyer devant la première instance aux fins d'examen. Ce faisant, la requérante (opposante) perd certes le bénéfice d'une instance d'examen en ce qui concerne le document (4), mais c'est là une mesure équitable, puisqu'elle a cité tardivement le document en question. L'autre solution, qui consisterait à renvoyer le document (4) devant la première instance aux fins d'examen, entraînerait une augmentation injustifiée des frais de l'intimée, prolongerait la procédure, et ne serait pas équitable vis-à-vis de l'intimée. La Chambre estime que, vu les circonstances de la cause, l'intérêt de l'intimée prévaut clairement sur celui de la requérante.

10. Wie bereits unter Nummer 2 dargelegt, werden in der Beschwerdebeurteilung nicht die in der Entscheidung der Einspruchsabteilung vorgebrachten Argumente angefochten, sondern neue Dokumente herangezogen, die 20 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99(1) EPÜ vorgelegt wurden. Erst jüngst hat die Kammer in der Entscheidung T 117/86 vom 1. August 1988 (ABl. EPA 1989, 401) die Auffassung vertreten, daß Artikel 99(1) in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ klar und deutlich verlangt, daß der Einsprechende seine Einwände gegen das angefochtene Patent in der Einspruchsschrift ausführlich und vollständig darlegt und nicht nach und nach vorbringt und weiter ausarbeitet (Nr. 4, Abs. 4). Die Tatsache, daß ein Dokument bereits im angefochtenen Patent erwähnt wird, rechtfertigt nicht, daß dieses Dokument zur Stützung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erstmals nach Ablauf der Einspruchsfrist von neun Monaten angeführt wird (Nr. 6, Abs. 2).

Im vorliegenden Fall stellt die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift ausschließlich drei neue Dokumente angezogen und erstmals auch die Frage der Neuheit auf der Grundlage eines bereits im Streitpatent erörterten Dokuments aufgeworfen hat, nach Meinung der Kammer einen Mißbrauch des Einspruchsverfahrens dar. Durch die Einführung von Argumenten und Dokumenten, die mit den im ursprünglichen Einspruch vorgelegten nur wenig zu tun haben, legt die Beschwerdeführerin in der Beschwerdephephase praktisch einen neuen Einspruch ein. Dies kann definitionsgemäß nicht Zweck einer Beschwerde sein.

Durch die verspätete Vorlage der Entgegenhaltungen (4) bis (6) sind der Beschwerdegegnerin zweifellos erheblich höhere Kosten entstanden, als dies der Fall gewesen wäre, wenn alle Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Frist von neun Monaten eingereicht worden wären. Obwohl die Beschwerdegegnerin eindeutig angegeben hat, daß sie nur im Fall einer mündlichen Verhandlung eine Kostenentscheidung beantragen werde, rechtfertigt der vorliegende Verfahrensmißbrauch nach Ansicht der Kammer eine Umlegung der während der Beweisaufnahme entstandenen Kosten. Nach Regel 63(1) EPÜ gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten zu den Kosten (s. die noch zu veröffentlichende Entscheidung T 117/86 Kosten/FILMTEC vom 1. August 1988, ABl. EPA 1989, 401).

Nach sorgfältiger Prüfung aller maßgeblichen Umstände des Falls hat die Kammer beschlossen, aus Gründen der Billigkeit eine Kostenverteilung anzurufen, derzufolge die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 50 % der Kosten erstattet, die deren Vertreter bei der Ausarbeitung und Einreichung der Beschwerdeerwiderung vom 7. September 1988 entstanden und der Beschwerdegegnerin in Rechnung gestellt worden sind.

10. As noted above in point 2, the grounds of appeal make no criticism of the reasons for the decision of the Opposition Division, but rely only on documents submitted 20 months after the period of lodging an opposition provided by Article 99(1) EPC. The Board has recently stated in Decision T 117/86 of 1 August 1988 (OJ EPO 1989, 401) that Article 99(1) and Rule 55(c) EPC considered together clearly require that an opponent's case against an opposed patent should be set out fully and completely in the notice of opposition and should not be presented and developed piecemeal (point 4, paragraph 4). In particular, the fact that a document is mentioned in the opposed patent already does not provide any justification for citing this document for the first time in support of lack of invention outside the nine month opposition period (point 6, paragraph 2).

In the present case, the fact that the appellant relies in the statement of grounds of appeal on three new documents exclusively and for the first time even raises the issue of novelty on the basis of a document already discussed in the patent in suit is regarded by the Board as an abuse of the opposition procedure. By introducing arguments and documents which bear little relation to those filed in the original opposition, the appellant has produced virtually a new opposition at the appeal stage. This cannot be, by definition, the purpose of an appeal.

The late filing of documents (4) to (6) must have considerably increased the costs incurred by the respondent, in comparison with the situation if all facts and evidence had been filed within the nine-month period. Although the respondent has clearly envisaged requesting a decision on costs only in the event of oral proceedings, the present abuse of procedure justifies, in the Board's view, the apportionment of costs incurred during taking of evidence. As provided in Rule 63(1) EPC, such costs include the remuneration of the representatives of the parties (see Decision T 117/86 Costs/FILMTEC dated 1 August 1988, OJ EPO 1989, 401).

Having carefully considered all the relevant circumstances of the case, the Board has decided for reasons of equity to order an apportionment of costs by which the appellant shall pay to the respondent fifty per cent of the costs which were incurred by the respondent's representative and charged to the respondent in preparing and filing the reply to the appeal dated 7 September 1988.

10. Il a déjà été noté au point 2 ci-dessus que dans le mémoire de recours, les motifs de la décision rendue par la division d'opposition ne sont pas contestés, la requérante se fondant uniquement sur des documents qu'elle cite vingt mois après l'expiration du délai dans lequel, en vertu de l'article 99(1) CBE, l'opposition doit être formée. Dans une décision récente (T 117/86, en date du 1<sup>er</sup> août 1988, publiée au JO OEB 1989, 401), la Chambre a jugé que les dispositions conjointes de l'article 99(1) et de la règle 55 c) CBE exigent incontestablement que l'opposant à un brevet expose son cas en détail et de manière exhaustive dans son acte d'opposition, au lieu de soumettre et développer ses arguments au coup par coup, après la production de l'acte d'opposition (point 4, paragraphe 4). En particulier, un document déjà cité dans le brevet contesté ne saurait être invoqué pour la première fois par l'opposant après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, pour prouver le défaut d'activité inventive (point 6, paragraphe 2).

Dans la présente espèce, la Chambre estime qu'étant donné que la requérante a cité pour seuls documents dans son mémoire de recours trois documents qu'elle n'avait pas cités auparavant, et qu'elle a même soulevé pour la première fois le problème de la nouveauté par rapport à un document déjà mentionné dans le brevet contesté, il y a détournement de la procédure d'opposition. En introduisant des arguments et des documents sans grand rapport avec ceux qui avaient été soumis dans la procédure initiale d'opposition, la requérante a en fait formé une nouvelle opposition devant l'instance de recours, ce qui ne saurait, par définition, répondre à l'objectif d'une procédure de recours.

La production tardive des documents (4), (5) et (6) ne pouvait manquer d'accroître de façon considérable les frais occasionnés à l'intimée par rapport à ceux qu'elle aurait eu à supporter si tous les faits avaient été présentés et si toutes les preuves avaient été produites avant l'expiration du délai de neuf mois. Bien que l'intimée ait clairement déclaré qu'elle n'envisageait de présenter une requête en répartition des frais que pour le cas où une procédure orale aurait lieu, la Chambre estime que dans la présente espèce, le détournement de la procédure justifie une répartition des frais de l'instruction. La règle 63(1) CBE précise que ces frais incluent la rémunération des représentants des parties (cf. décision T 117/86 Frais/FILMTEC, en date du 1<sup>er</sup> août 1988, JO OEB 1989, 401).

Compte dûment tenu de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, la Chambre a décidé, pour des raisons d'équité, de prescrire une répartition des frais selon laquelle la requérante paiera à l'intimée cinquante pour cent des frais occasionnés au représentant de l'intimée et portés dans les honoraires de celui-ci pour la préparation et l'envoi le 7 septembre 1988 de la réponse de l'intimée au mémoire de la requérante.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten im Beschwerdeverfahren werden so verteilt, daß die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin 50 % der Kosten erstattet, die deren Vertreter bei der Ausarbeitung und Einreichung der Beschwerdeerwidderung vom 7. September 1988 entstanden und der Beschwerdegegnerin in Rechnung gestellt worden sind.

**Order**

**For these reasons, it is decided that:**

1. The appeal is dismissed.
2. The costs in the appeal procedure shall be apportioned so that the appellant shall pay to the respondent fifty per cent of the costs which were incurred by the respondent's representative and charged to the respondent in preparing and filing the respondent's reply to the appeal dated 7 September 1988.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. Le recours est rejeté.
2. Au titre de la répartition des frais de la procédure de recours, la requérante paiera à l'intimée cinquante pour cent des frais occasionnés au représentant de l'intimée et portés dans les honoraires de celui-ci pour la préparation et l'envoi le 7 septembre 1988 de la réponse de l'intimée au mémoire de la requérante.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 13. Februar 1989  
T 459/88 - 3.3.1  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G.D. Paterson  
R. Spangenberg

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
MAN Gutehoffnungshütte**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
ASEA Aktiebolag**

**Einsprechender/weiterer  
Verfahrensbeteiligter: VOEST-ALPINE**

**Stichwort: Zulässig/MAN**

**Artikel: 108, 110(1), 102(3) a), 113(2)  
EPÜ**

**Regel: 65 EPÜ**

**Schlagwort: "Antrag des Patentinhabers auf Widerruf seines Patents nach Einreichung der Beschwerdeschrift und vor Einreichung der Beschwerdebegründung" - "Beschwerdegründe beziehen sich nur auf den Widerrufsanspruch des Patentinhabers" - "Zulässigkeit der Beschwerde"**

**Leitsätze**

*I. Die Beschwerde des Einsprechenden ist zulässig, wenn sich die schriftliche Begründung ausschließlich darauf stützt, daß der Patentinhaber nach Einlegung der Beschwerde selbst den Antrag auf Widerruf des Patents gestellt hat.*

*II. Beantragt der Patentinhaber den Widerruf seines Patents, so ist das Patent auf der Grundlage dieses Antrags zu widerrufen. Es besteht kein öffentliches Interesse daran, ein Patent gegen den Willen des Patentinhabers aufrechtzuerhalten (im Anschluß an die Entscheidungen T 186/84, ABI. EPA 1986, 79 und T 237/86, ABI. EPA 1988, 261).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Gegen das europäische Patent Nr. 58 774 wurde von zwei Einsprechenden ordnungsgemäß Einspruch eingelegt. Mit einer Entscheidung nach Artikel

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 13 February 1989  
T 459/88 - 3.3.1  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G.D. Paterson  
R. Spangenberg

**Patent proprietor/Respondent:  
MAN Gutehoffnungshütte**

**Opponent/Appellant: ASEA  
Aktiebolag**

**Opponent/Other party: VOEST-ALPINE**

**Headword: Admissible/MAN**

**Article: 108, 110(1), 102(3)(a), 113(2)  
EPC**

**Rule: 65 EPC**

**Keyword: "Request by the patent proprietor for revocation of his patent after notice of appeal has been filed and before statement of grounds is filed" - "Grounds of appeal relate only to the patent proprietor's request for revocation" - "Admissibility of the appeal"**

**Headnote**

*I. An opponent's appeal is admissible when the written statement of grounds is based solely on the fact that the patent proprietor himself filed the request for revocation of the patent after the appeal was filed.*

*II. If the patent proprietor requests that his patent be revoked, it is to be revoked on the basis of this request. It is not in the public interest to maintain a patent against the patent proprietor's will (further to Decisions T 186/84, OJ EPO 1986, 79, and T 237/86, OJ EPO 1988, 261).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. Notice of opposition was filed in due form against European patent No. 58 774 by two opponents. In a decision under Article 102 (3) EPC dated 13 July

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 13 février 1989  
T 459/88 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: G.D. Paterson  
R. Spangenberg

**Titulaire du brevet/intimé: MAN  
Gutehoffnungshütte  
Opposant/requérant: ASEA**

**Opposant/autre partie: VOEST-ALPINE**

**Référence: Recevabilité/MAN**

**Article: 108, 110 (1), 102 (3) a), 113 (2)  
CBE**

**Règle: 65 CBE**

**Mot-clé: "Requête en révocation de son propre brevet présentée par le titulaire après le dépôt d'un acte de recours et avant la production du mémoire exposant les motifs du recours" - "Motifs du recours se rapportant uniquement à la requête en révocation formulée par le titulaire du brevet" - "Recevabilité du recours"**

**Sommaire**

*I. Le recours formé par l'opposant est recevable même lorsque celui-ci fait valoir comme seul argument dans son mémoire écrit exposant les motifs du recours que le titulaire du brevet a demandé lui-même la révocation de son brevet après que le recours a été formé.*

*II. Si le titulaire du brevet demande la révocation de son brevet, il convient de prononcer la révocation sur la base de cette requête. Le public n'a pas intérêt à ce qu'un brevet soit maintenu contre le gré de son titulaire (cf. décisions T 186/84 (JO OEB 1986, 79) et T 237/86 (JO OEB 1988, 261)).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 58 774 a fait l'objet de deux oppositions, toutes deux dûment formées. Dans sa décision du 13 juillet 1988 rendue en application de