

schreibung der Europäischen Patentschrift wird eine solche Stützung ebensowenig erreicht wie mit der bloßen unbegründeten Ansicht des Verfassers dieser "Begründung", daß die Kombination der Ansprüche (die bereits für ungültig befunden worden waren) patentfähig sei.

3 Da keine schriftliche Beschwerdebeurteilung nach Artikel 108 EPÜ, letzter Satz eingereicht worden ist, muß die Kammer diese Beschwerde gemäß Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig verwerfen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

pean patent specification does not appear to provide such support; nor does the mere unreasoned opinion of the writer of the "Statement" that the combination of claims (which had already been found to be invalid) was patentable.

3 Accordingly, as no written statement setting out the grounds of appeal has been filed in conformity with Article 108 EPC, last sentence, the Board is required to reject this appeal as inadmissible, in accordance with the provisions of Rule 65(1) EPC.

#### Order

**For the foregoing reasons it is decided that:**

The appeal is rejected as inadmissible.

référence faite à la description contenue dans le fascicule du brevet européen constitue un argument à l'appui du recours; la simple affirmation par laquelle l'auteur du "mémoire" avait conclu sans preuves à la brevetabilité de la combinaison de revendications (qui n'avaient pas été jugées valables) ne constitue pas elle non plus un argument.

3. Par conséquent, étant donné qu'il n'a pas été déposé par écrit de mémoire exposant les motifs du recours, comme le prévoit l'article 108 CBE, dernière phrase, la Chambre est tenue de rejeter le présent recours comme irrecevable, conformément aux dispositions de la règle 65(1) CBE

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté comme irrecevable.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 3. August 1989 T 198/88 - 3.3.1\* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: R. Spangenberg  
W. Moser

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Schwiете Rolf, Dr.

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Verband der Lackindustrie e. V.

**Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter:** Hakem Patentverwertung GmbH & Co. KG

**Stichwort:** Betonsanierung/  
SCHWIETE

**Artikel:** 112 (1) a), 114 (1) und (2) EPÜ

**Regel:** 55 c) EPÜ

**Schlagwort:** "In der europäischen Patentschrift angegebene Dokument nicht automatisch im Einspruchsverfahren zu berücksichtigen" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer (abgelehnt)"

*Leitsätze*

*I. Das Einspruchsverfahren ist ein selbständiges, dem Erteilungsverfahren nachgeschaltetes Verfahren.*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 3 August 1989 T 198/88 - 3.3.1\* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: R. Spangenberg  
W. Moser

**Patent proprietor/Respondent:**  
Schwiете Rolf, Dr.

**Opponent/Appellant:** Verband der Lackindustrie e. V.

**Opponent/Other party:** Hakem Patentverwertung GmbH & Co. KG

**Headword:** Concrete restoration/  
SCHWIETE

**Article:** 112(1)(a), 114(1) and (2) EPC

**Rule:** 55(c) EPC

**Keyword:** "Document mentioned in the European patent specification not automatically to be taken into account in opposition proceedings" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal (refused)"

*Headnote*

*I. Opposition is an independent procedure which takes place after the grant procedure.*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 3 août 1989 T 198/88 - 3.3.1\* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Mitglieder: R. Spangenberg  
W. Moser

**Titulaire du brevet/intimé:** Schwiете Rolf, Dr.

**Opposant/requérant:** Verband der Lackindustrie e. V.

**Opposant/autre partie:** Hakem Patentverwertung GmbH & Co. KG

**Référence:** Restauration de béton/  
SCHWIETE

**Article:** 112 (1) a), 114 (1) et (2) CBE

**Règle:** 55 c) CBE

**Mot-clé:** "Document indiqué dans le fascicule du brevet européen non automatiquement pris en compte au cours de la procédure d'opposition" - "Saisine de la Grande Chambre de recours (rejetée)"

*Sommaire*

*I. La procédure d'opposition est une procédure autonome qui fait suite à la procédure de délivrance.*

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

\*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

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

*Ein im Prüfungsverfahren berücksichtigtes Dokument ist deshalb nicht automatisch Gegenstand des Einspruchs- oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens, auch wenn es im angefochtenen europäischen Patent zitiert und gewürdigt wird.*

*II. Wird das Dokument verspätet in das Einspruchsverfahren eingebracht, wird seine Relevanz im Rahmen der Ermittlung von Amts wegen (Artikel 114 (1) EPU) geprüft*

*A document considered in the examination procedure, therefore, is not automatically scrutinised in opposition or opposition appeal proceedings, even if quoted and acknowledged in the contested European patent*

*II. If the document is not introduced into the opposition proceedings in due time, its relevance is examined by the Office in the course of the enquiries it conducts of its own motion (Article 114(1) EPC)*

*Un document pris en compte au cours de la procédure d'examen ne constitue donc pas automatiquement l'objet de l'opposition ou de la procédure de recours en opposition, même s'il est cité ou évalué dans le brevet européen attaqué.*

*II. Si le document n'a pas été produit en temps utile au cours de la procédure d'opposition, sa pertinence est vérifiée dans le cadre de l'examen d'office des faits (article 114(1) CBE)*

## Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 16. November 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung 82 110 545.9 wurde das europäische Patent 108 828 mit zwei Patentansprüchen erteilt. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde im Patentblatt 86/33 am 13. August 1986 veröffentlicht. Der erteilte unabhängige Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

II. Gegen die Erteilung dieses Patents wurden am 31. März und 12. Mai 1987 zwei Einsprüche eingelegt. Unter Hinweis auf mehrere Druckschriften, darunter

(6) DE-A-2 412 475  
(7) Korrosions-Schutz durch Lacke und Pigmente, J. Ruf (1972), Seiten 132-161.

wurde der Widerruf des Patents wegen Mangels an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit beantragt

III. Mit Entscheidung vom 8. März 1988 hat die Einspruchsabteilung die Einsprüche zurückgewiesen. ...

IV. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 6. Mai 1988 unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 5. Juli 1988 damit begründet, daß der Gegenstand des angefochtenen Patents u.a. im Hinblick auf (6) nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

In der mündlichen Verhandlung am 3. August 1989 stützte sich der Beschwerdeführer außerdem auf

(11) DE-A-2 458 149.

eine Druckschrift, die im angegriffenen Patent als Stand der Technik gewürdigt, im gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren bisher aber nicht aufgegriffen worden war. ...

VI. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Hilfsweise beantragt er, falls die in der mündlichen Verhandlung zitierte Druckschrift (11)

## Summary of Facts and Submissions

I. European patent No 108828 comprising two claims was granted in respect of European patent application No 82 110 545.9 filed on 16 November 1982. Mention of the grant was published in Patent Bulletin 86/33 on 13 August 1986. Independent Claim 1 as granted reads as follows:

II. Two notices of opposition to the grant of this patent were filed on 31 March and 12 May 1987. Citing several documents including:

(6) DE-A-2412 475 and  
(7) *Korrosions-Schutz durch Lacke und Pigmente* (Corrosion protection with paints and pigments), J. Ruf (1972), pages 132-161

the opponents requested that the patent be revoked for lack of novelty and inventive step.

III. The Opposition Division rejected the oppositions in a decision dated 8 March 1988. ...

IV. The appellants lodged an appeal against this decision on 6 May 1988, paying the prescribed fee at the same time. On 5 July 1988 they filed reasons in which it was submitted that, in the light of (6) *inter alia*, the subject-matter of the contested patent did not involve an inventive step. ...

In oral proceedings held on 3 August 1989 the appellants also cited

(11) DE-A-2458 149,

a document acknowledged in the contested patent as representing the state of the art, but not previously mentioned at any stage in the opposition or appeal proceedings. ...

VI. The appellants request that the disputed decision be set aside and the patent revoked in its entirety. They request in the alternative that if the Board regards document (11) - cited as evidence not submitted in time, the

## Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n°108 828, comportant deux revendications, a été délivré à la suite du dépôt, le 16 novembre 1982, de la demande de brevet européen n°82 110 545.9. La mention de la délivrance du brevet a été publiée le 13 août 1986 dans le Bulletin des brevets 86/33. La revendication indépendante 1 du brevet délivré est rédigée comme suit:

II. Deux oppositions ont été formées contre la délivrance de ce brevet, le 31 mars et le 12 mai 1987. S'appuyant sur plusieurs documents, entre autres

(6) DE-A-2 412 475  
(7) *Korrosions-Schutz durch Lacke und Pigmente* J. Ruf (1972), pages 132 à 161,

les opposants ont demandé la révocation du brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive.

III. Par une décision en date du 8 mars 1988, la division d'opposition a rejeté les oppositions. ...

IV. Le 6 mai 1988, le requérant a introduit un recours contre cette décision tout en acquittant la taxe prévue, et il a motivé son recours le 5 juillet 1988 en indiquant que l'objet du brevet attaqué n'impliquait pas d'activité inventive, compte tenu notamment du document (6). ...

Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 3 août 1989, le requérant s'est en outre appuyé sur le document

(11) DE-A-2458 149

qui avait été considéré comme faisant partie de l'état de la technique dans le brevet attaqué, mais qui n'avait pas encore été invoqué dans l'ensemble de la procédure d'opposition et de recours. ...

VI. Le requérant demande l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet dans sa totalité. A titre subsidiaire, il demande que la question de droit suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours, au cas où le do-

von der Kammer als verspätet vorgebrachtes Beweismittel angesehen werden sollte, der Großen Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Befindet sich ein im Streitpatent zitiertes und gewürdigtes Dokument im Einspruchs(beschwerde)verfahren, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht aufgegriffen worden ist?"

Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

### Entscheidungsgründe

2. Hinsichtlich der in der mündlichen Verhandlung zitierten Druckschrift (11) und des in diesem Zusammenhang hilfsweise gestellten Antrages auf Befassung der Großen Beschwerdekammer ist folgendes auszuführen:

2.1 Das Einspruchsverfahren ist dem Erteilungsverfahren als selbständiges Verfahren nachgeschaltet. Es ist ein gesondertes Verfahren, in dem eine Beschränkung oder ein Widerruf des zu Unrecht erteilten Patents erwirkt werden kann. Hierzu bedarf es nicht nur der Angabe der Einspruchsgründe, sondern des Vorbringens der diese rechtfertigenden Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Einspruchsfrist (Artikel 99 (1) und 100 sowie Regel 55 (c) EPÜ). Folglich ist das Einspruchsverfahren kein Verfahrenabschnitt des Erteilungsverfahrens. Aus diesem Grunde kann sich ein Dokument keinesfalls im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren befinden, wenn es lediglich im angefochtenen Patent zitiert und gewürdigt ist. Die Druckschrift (11) befand sich somit nicht im Einspruchsverfahren.

2.2 Die von der Kammer aufgrund von Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen durchgeführte Ermittlung hat ergeben, daß die Druckschrift (11) im Hinblick auf die Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des angefochtenen Patents zu keiner anderen Entscheidung führen würde. Diese Druckschrift ist mithin unerheblich und deshalb in diesem Verfahren nicht weiter zu berücksichtigen.

Dieses Ergebnis ist grundsätzlich nicht näher zu begründen. Wer nämlich verspätet Umstände oder Einwände vorträgt, die im Hinblick auf die zu treffende Entscheidung zudem noch unerheblich sind, hat keinen Anspruch, daß die entscheidende Instanz darauf sachlich eingeht.

2.3 Die Kammer ist der Auffassung, daß die Antwort auf die im Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer (gemäß Artikel 112(1) EPÜ) gestellte Rechtsfrage sich direkt und eindeutig (wie in Abschnitt 2.1 hiervon dargelegt) aus den Vorschriften des EPÜ ableiten läßt. Andererseits sind

following point of law be put to the Enlarged Board of Appeal:

"Does a document cited and acknowledged in the contested patent form part of opposition (appeal) proceedings even if it has not been mentioned within the period for opposition?"

The respondents request that the appeal be dismissed.

### Reasons for the Decision

2 The Board takes the following view concerning document (11) as cited in the oral proceedings and the relevant alternative request that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal.

2.1 Opposition is an independent procedure following the grant procedure. It is a separate procedure in which a patent wrongly granted may be limited or revoked. This not only requires a statement of the grounds for opposition; the supporting facts, evidence and arguments must also be presented within the period for opposition (Articles 99(1) and 100, and Rule 55(c) EPC). Consequently, the opposition procedure is not part of the grant procedure. A document cannot therefore in any circumstances be held to form part of the opposition or appeal proceedings if it is merely cited and acknowledged in the contested patent. Document (11) thus did not form part of the opposition proceedings.

2.2 The examination of the facts carried out by the Office of its own motion in accordance with Article 114(1) EPC revealed that document (11) would not have led to any other decision concerning the patentability of the contested patent's subject-matter. That document is consequently irrelevant and can be left out of account for the rest of these proceedings.

This conclusion requires no further substantiation. The decision-making body does not have to consider information or objections which are presented late and are in any case irrelevant to the decision.

2.3 The Board believes that the answer to the point of law raised in the request for referral to the Enlarged Board of Appeal (Article 112(1) EPC) can be deduced directly and unequivocally (as explained under 2.1 above) from the provisions of the EPC. Nor does it know of any contrary decisions which

cument (11) cité lors de la procédure orale serait considéré par la Chambre comme preuve non produite en temps utile:

"Un document cité et évalué dans le brevet litigieux peut-il être pris en compte dans la procédure de (recours en) opposition, même s'il n'en a pas été fait usage dans le délai d'opposition?"

L'intimé demande le rejet du recours.

### Motifs de la décision

2. Concernant le document (11) cité au cours de la procédure orale et la requête subsidiaire présentée à cet égard, qui vise à saisir la Grande Chambre de recours, il convient de préciser ce qui suit:

2.1 La procédure d'opposition est une procédure autonome qui fait suite à la procédure de délivrance. Il s'agit d'une procédure séparée qui permet d'obtenir une limitation ou une révocation du brevet délivré à tort. A cet effet, il est nécessaire non seulement d'indiquer les motifs de l'opposition, mais également de présenter dans le délai d'opposition les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs (articles 99 (1) et 100, règle 55 c) CBE). La procédure d'opposition ne constitue donc pas une étape de la procédure de délivrance. C'est pourquoi un document ne peut en aucun cas être pris en compte dans la procédure d'opposition ou de recours s'il est cité et évalué uniquement dans le brevet attaqué. Aussi, le document (11) n'a-t-il pas été pris en compte dans la procédure d'opposition.

2.2 L'examen d'office auquel la Chambre a procédé en vertu de l'article 114 (1) CBE a fait apparaître que le document (11) ne conduirait pas à une décision différente en ce qui concerne l'appréciation de la brevetabilité de l'objet du brevet attaqué. Ce document est donc sans importance et il n'y a pas lieu de le prendre en compte au cours de la présente procédure.

En principe, cette conclusion n'a pas besoin d'être motivée de façon plus détaillée. En effet, quiconque expose tardivement des faits ou des objections, par ailleurs sans importance pour la décision à rendre, n'est pas en droit d'attendre de l'instance saisie qu'elle statue au fond.

2.3 La Chambre est d'avis que la réponse à la question de droit posée dans la requête en saisine de la Grande Chambre de recours (en vertu de l'article 112(1) CBE) découle directement et clairement (comme cela a déjà été indiqué au point 2.1) des dispositions de la CBE. Par ailleurs, on ne

keine gegenteiligen Entscheidungen zu dieser Rechtsfrage bekannt, die im Hinblick auf die Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung (im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ) eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer rechtfertigen würden. Eine solche Entscheidung ist daher im vorliegenden Fall nicht erforderlich (vgl. Artikel 112(1) a) EPÜ). Der Antrag wird deshalb zurückgewiesen.

...

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

would justify a ruling by the Enlarged Board of Appeal with a view to ensuring uniform application of the law (Article 112(1) EPC). Accordingly, no such ruling is needed (Article 112(1)(a) EPC) and the request is therefore rejected.

...

**Order**

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

The appeal is dismissed.

connaît pas de décisions contraires relatives à cette question de droit qui justifieraient une décision de la Grande Chambre de recours, en vue d'assurer une application uniforme du droit (au sens de l'article 112(1) CBE). Une telle décision ne s'impose donc pas en la présente espèce (cf. article 112(1) a) CBE). Par conséquent, la requête est rejetée.

...

**Dispositif**

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

Le recours est rejeté

**Entscheidung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vom 5. März 1989  
D 3/89  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: R. Schulte  
J. Stephens-Ofner  
E. Bokelmann  
C. Bertschinger

**Stichwort: Fachhochschulen**

**Artikel: 5 (2) Satz 1, 7 (1) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP), Nr. 5.4.1 der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung (VEP DV)**

**Schlagwort: "Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis der Disziplinarkammer" - "Prüfungskommission - Erlaß der Vorschriften für die Durchführung der Prüfung, Ermessensspielraum" - "Keine Bindung an EG-Richtlinien oder nationales Recht der Vertragsstaaten"**

*Leitsätze*

*I. Ein Diplom einer deutschen Fachhochschule ist für sich allein nach dem derzeit geltenden Recht nicht geeignet, gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse im Sinne der 2. Alternative des Artikels 7(1) a) VEP nachzuweisen*

*II. EG-Richtlinien sowie gesetzliche Bestimmungen einzelner Vertragsstaaten sind für die EPO nicht verbindlich, können aber Anlaß sein, das für die EPO*

**Decision of the Disciplinary Board of Appeal dated 5 March 1990  
D 3/89**

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: R. Schulte  
J. Stephens-Ofner  
E. Bokelmann  
C. Bertschinger

**Headword: Vocational college qualification**

**Article: 5(2), 1st sentence, and 7(1) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the EPO (hereinafter referred to as "the Regulation"), Point 5.4.1 of the examination procedure**

**Keyword: "Extent of the powers of investigation and decision of the Disciplinary Board of Appeal" - "Examination Board - drawing up the examination procedure, discretionary powers" - "Not bound by EC directives or national law of Member States"**

*Headnote*

*I. Under current law a qualification from a German vocational college (Fachhochschule) cannot per se be accepted as corroboration of an equivalent level of scientific or technical knowledge within the meaning of Article 7(1)(a), second alternative, of the Regulation.*

*II. EC directives and legislation in individual Member States are not binding on the European Patent Organisation but may give grounds for reviewing the*

**Décision de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, en date du 5 mars 1990  
D 3/89  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori  
Membres: R. Schulte  
J. Stephens-Ofner  
E. Bokelmann  
C. Bertschinger

**Référence: Diplômes des écoles supérieures allemandes**

**Articles: 5(2), première phrase et 7(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE); point 5.4.1 des dispositions d'exécution du REE**

**Mot-clé: "Etendue des pouvoirs de contrôle et de décision de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire" - "Jury d'examen - établissement des dispositions d'exécution du REE, pouvoir d'appréciation" - "OEB non liée par les directives CEE ou par le droit national des Etats membres"**

*Sommaire*

*I. Selon la réglementation actuellement applicable, le diplôme d'une école supérieure allemande (Fachhochschule) ne peut en soi être reconnu comme sanctionnant des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent au niveau universitaire, au sens où l'entend le second membre de phrase de l'article 7(1)a) REE*

*II. Les directives CEE ainsi que les législations des Etats membres ne lient pas l'Organisation européenne des brevets, mais peuvent cependant*