

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 24. Juli 1990

**T 16/87 - 3.4.1\***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: H. Reich  
C. Payraudeau

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Société Française des Produits pour Catalyse: PROCATALYSE

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Degussa AG

**Stichwort: Katalysator/ PROCATALYSE**

Artikel: 69, 87, 88, 89, 100 b) EPÜ

Regel: 55 c) EPÜ

**Schlagwort: "Priorität - zusätzliches Merkmal - Verpflichtung der Einsprechenden zur Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die der Einspruch gestützt wird" - "Auslegung der Patentansprüche in einem Einspruchsverfahren"**

#### Leitsätze

*I. Die Einsprechende die die Rechtungültigkeit eines Patents mit der Begründung geltend macht, die Erfindung könne nicht ausgeführt werden, hat die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel anzugeben; im vorliegenden Fall sind dies Versuchsergebnisse, die die Unwirksamkeit des beanspruchten Katalysators nachweisen (vgl. Nr 4 der Entscheidungsgründe).*

*II. Ein einem Patentanspruch nach dem Prioritätstag hinzugefügtes Merkmal, das keinen wesentlichen Bestandteil der Erfindung, sondern eine freiwillige Beschränkung des Schutzbereichs dieses Anspruchs darstellt, führt nicht zum Verlust des in Anspruch genommenen Prioritätsrechts (im Anschluß an die Entscheidung T 73/88- 3.3.1) (vgl. Nr 5 der Entscheidungsgründe).*

*III. Die Bestimmung des Artikels 69(1) EPÜ wonach die Beschreibung und die (etwaigen) Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind, findet auch in einem Einspruchsverfahren Anwendung, wenn der Inhalt eines Anspruchs objektiv ermittelt werden muß, damit über die*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 24 July 1990

**T 16/87 - 3.4.1\***  
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K Lederer  
Members: H. Reich  
C. Payraudeau

**Patent proprietor/Respondent:**  
Société Française des Produits pour Catalyse: PROCATALYSE

**Opponent/Appellant:** Degussa AG

**Headword: Catalyst/ PROCATALYSE**

Article: 69, 87, 88, 89, 100(b) EPC

Rule: 55(c) EPC

**Keyword: "Priority- additional feature - opponent's obligation to indicate facts, evidence and arguments on which the opposition is based" - "Interpretation of claims during opposition proceedings"**

#### Headnote

*I. It is for the opponent who invokes the invalidity of a patent on the ground that the invention cannot be carried out to indicate the facts, evidence and arguments in support of this ground (in the present case, to furnish the results of tests showing that the catalyst as claimed is not active) (cf point 4 of the Reasons for the Decision).*

*II. A feature, added to a claim after the priority date, which does not constitute an essential element of the invention but a voluntary limitation of the scope of that claim does not invalidate the priority claimed (following Decision T 73/88- 3.3.1) (cf point 5 of the Reasons for the Decision)*

*III. The provision in Article 69(1) EPC stipulating that the description and drawings (if any) be used to interpret the claims also applies during opposition proceedings when an objective assessment of the content of a claim has to be made to judge whether its subject-matter is novel and not*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 24 juillet 1990

**T 16 87 - 3.4.1\***  
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: K Lederer  
Membres: H. Reich  
C. Payraudeau

**Titulaire du brevet/intimé: Société Française des Produits pour Catalyse: PROCATALYSE**

**Opposant/requérant: Degussa AG**

**Référence: Catalyseur/ PROCATALYSE**

Article: 69, 87, 88, 89, 100b) CBE

Règle: 55c) CBE

**Mot-clé: "Priorité - caractéristique additionnelle - obligation de l'Opposante d'indiquer faits et justifications sur lesquels l'opposition se fonde" - "interprétation des revendications au cours d'une procédure d'opposition"**

#### Sommaire

*I. Il appartient à l'Opposante qui invoque l'invalidité d'un brevet au motif que l'invention ne serait pas réalisable d'indiquer les faits et justificatifs à l'appui de ce motif, dans le cas présent de fournir des résultats d'essais établissant l'inactivité du catalyseur tel que revendiqué (cf point 4 des motifs de la décision)*

*II. Une caractéristique ajoutée, après la date de priorité, dans une revendication et ne constituant pas un élément essentiel de l'invention mais une limitation volontaire de la portée de cette revendication, n'invalide pas le droit de priorité revendiqué (suivant la décision T 73/88- 3.3.1) (cf. point 5 des motifs de la décision).*

*III. La disposition de l'article 69(1) de la CBE selon laquelle la description et les dessins (s'il y en a) servent à interpréter les revendications, s'applique également au cours d'une procédure d'opposition quand il s'agit de déterminer objectivement la teneur d'une revendication afin de juger la nouveauté et la*

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.

*Neuheit und das Nichtnaheliegen seines Gegenstands befunden werden kann (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 027 069, das am 18. September 1980 unter der Nr. 80 401 328.2 angemeldet worden war und in dem die Priorität der französischen Patentanmeldung Nr. 7 924 675 vom 4. Oktober 1979 in Anspruch genommen wird.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen dieses Patent Einspruch ein und beantragte seinen Widerruf in vollem Umfang mit der Begründung, daß sein Gegenstand gegenüber der Zwischenliteratur, nämlich der Druckschrift DE-A-2 928 249 (D1), nicht neu sei und daß insbesondere gegenüber den Druckschriften DE-A-2 747 373 (D2) und DE-A-2 637 198 (D8) nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit gegeben sei.

III. Mit einer Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang, wie er sich aus den in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 10. Januar 1986 genannten Unterlagen ergibt, keine Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ entgegenstehen.

IV. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

V. Im Rahmen einer mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der von ihr in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag vorgelegten Patentansprüche 1 bis 12 und einer geänderten Beschreibung, wie dies in Bescheid der Einspruchsabteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 10. Januar 1986 angegeben worden war (Hauptantrag).

Die Ansprüche 1 und 12, die einzigen unabhängigen Ansprüche dieses Anspruchssatzes, lauten wie folgt:

"1. Katalysator zur Behandlung der Abgase von Verbrennungsmotoren, dadurch gekennzeichnet, daß er einen Träger auf der Grundlage eines feuerfesten Oxids und eine aktive Phase enthält, die aus Cer, Eisen, wenigstens einem der Metalle Platin oder Palladium und wenigstens einem der Metalle Iridium oder Rhodium besteht, wobei der Gehalt an Platin und/oder Palladium 0,04 bis 0,5 Gew.-%, bezogen auf den Träger, der Gehalt an Iridium und/

*obvious (cf. point 6 of the Reasons for the Decision)*

### Summary of Facts and Submissions

I. The respondents are the proprietors of European patent No 0 027 069 filed on 18 September 1980 (application No. 80 401 328.2) and claiming the priority of French patent application No 7 924 675 of 4 October 1979.

II. The appellants gave notice of opposition to that patent and asked that it be revoked in its entirety on the grounds that its subject-matter was not new having regard to document DE-A-2 928 249 (D1), which was published between the priority date and the date of the European filing, and did not involve the required inventive step having regard, in particular, to documents DE-A-2 747 373 (D2) and DE-A-2 637 198 (D8).

III. In an interlocutory decision under Article 106(3) EPC, the Opposition Division noted that none of the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC prejudiced the maintenance of the patent, as amended on the basis of the documents cited in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC issued on 10 January 1986.

IV. The appellants appealed against that decision.

V. At the conclusion of oral proceedings, the appellants (opponents) asked that the contested decision be set aside and the patent revoked.

The respondents (patent proprietors), for their part, requested that the appeal be rejected and the patent maintained on the basis of Claims 1 to 12, submitted during the oral proceedings as their main request, and an amended description as indicated in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC issued by the Opposition Division on 10 January 1986 (main request).

Claims 1 and 12, the only independent claims in this set of claims, read as follows:

"1. Catalyst for the treatment of the exhaust gases from internal combustion engines, characterised in that it comprises: a support based on a refractory oxide and an active phase consisting of cerium, iron, at least one metal chosen from among platinum and palladium and at least one metal chosen from among iridium and rhodium, the content of platinum and/or palladium being between 0.04 and 0.5% by weight relative to the support,

*non-évidence de son objet (cf. point 6 des motifs de la décision)*

### Exposé des faits et conclusions

I. L'Intimée est titulaire du brevet européen n° 0 027 069 déposé le 18 septembre 1980 (numéro de dépôt: 80 401 328.2) et revendiquant la priorité de la demande de brevet français n° 7 924 675 du 4 octobre 1979.

II. La Requérante a fait opposition à ce brevet et en a demandé la révocation complète, aux motifs que son objet n'était pas nouveau au vu du document intercalaire DE-A-2 928 249 (D1) et qu'il n'impliquait pas l'activité inventive requise au vu en particulier des documents DE-A-2 747 373 (D2) et DE-A-2 637 198 (D8).

III. Dans une décision intermédiaire prise au sens de l'article 106(3) de la CBE, la Division d'opposition a constaté qu'aucun des motifs d'opposition visés à l'article 100 de la CBE ne s'opposait au maintien du brevet dans sa forme modifiée établie sur la base des documents indiqués dans la notification faite conformément à la règle 58(4) de la CBE du 10 janvier 1986.

IV. La Requérante a formé un recours contre cette décision.

V. A l'issue d'une procédure orale, la Requérante (Opposante) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

Pour sa part, l'Intimée (Titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours et a requis le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 12 présentées à la procédure orale à titre de requête principale et d'une description modifiée comme indiqué dans la notification faite par la Division d'opposition conformément à la règle 58(4) de la CBE du 10 janvier 1986 (requête principale).

Les revendications 1 et 12, seules revendications indépendantes de ce jeu de revendications, s'énoncent comme suit

"1) Catalyseur pour le traitement des gaz d'échappement des moteurs à combustion interne caractérisé en ce qu'il comporte: un support à base d'oxyde réfractaire et une phase active constituée de cérium, de fer, d'au moins un métal choisi parmi le platine et le palladium et d'au moins un métal choisi parmi l'iridium et le rhodium, la teneur en platine et/ou palladium étant comprise entre 0,04 et 0,5 % en poids par rapport au support; la teneur en iri-

oder Rhodium 0,002 bis 0,1 Gew.-%, bezogen auf den Träger, beträgt, das Gewichtsverhältnis von Platin und/oder Palladium zu Iridium und/oder Rhodium zwischen 4 und 40 und vorzugsweise zwischen 7 und 20, der Eisengehalt zwischen 0,1 und 3,5 Gew.-%, bezogen auf den Träger, und der Cergehalt zwischen 0,3 und 4,4 Gew.-%, bezogen auf den Träger, liegt.

12. Verfahren zur Behandlung der Abgase von Verbrennungsmotoren, das insbesondere die Entfernung des größten Teils des Kohlenmonoxids, der unverbrannten Kohlenwasserstoffe und der in diesen Gasen vorliegenden Stickoxide ermöglicht, dadurch gekennzeichnet, daß man den Katalysator nach einem der Patentansprüche 1 bis 11 verwendet."

Die Ansprüche 2 bis 11 nehmen auf den unabhängigen Anspruch 1 Bezug.

Hilfsweise beantragte die Beschwerdegegnerin die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der von ihr in der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag vorgelegten Ansprüche 1 bis 10 und einer noch anzupassenden Beschreibung (Hilfsantrag)

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, daß er auf einen Träger auf Aluminiumoxidgrundlage beschränkt ist, der thermisch durch Einführung eines Erdalkalimetalls, von Siliciumdioxid oder einer dreiwertigen seltenen Erde stabilisiert wurde.

VI. Die Argumente, die von der Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Antrags auf Widerruf des Patents vorgebracht wurden, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zunächst werde in dem Patent die Erfindung, die es zum Gegenstand habe, nicht ausreichend offenbart. Insbesondere enthalte es kein Beispiel für die Zusammensetzung der aktiven Phase eines Katalysators, die Iridium oder Palladium als Edelmetall enthalte; was die übrigen Bestandteile anbelange, so deckten die angegebenen Beispiele keineswegs alle beanspruchten Zusammensetzungsbereiche ab. Infolgedessen sei nicht sicher, daß die angebliche Erfindung im gesamten von den Ansprüchen abgedeckten Bereich ausgeführt werden könne.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin sei im Hinblick auf die Druckschrift D1 nicht neu; diese offenbare Beispiele für einen Katalysator, der die beanspruchte Zusammensetzung aufweise.

Diese am 24. Januar 1980 veröffentlichte Druckschrift könne nämlich der Gültigkeit des angefochtenen Patents entgegengehalten werden, das einen

the content of iridium and/or rhodium being between 0.002 and 0.1% by weight relative to the support, the ratio of the weight of platinum and/or palladium to the weight of iridium and/or rhodium being between 4 and 40 and preferably between 7 and 20, the content of iron being between 0.1 and 3.5% by weight relative to the support, and the content of cerium being between 0.3 and 4.4% by weight relative to the support.

12. Process for the treatment of the exhaust gases from internal combustion engines, which, in particular, makes it possible to eliminate the greater part of the carbon monoxide, of the unburnt hydrocarbons and of the nitrogen oxides present in these gases, characterised in that the catalyst according to any one of Claims 1 to 11 is used."

Claims 2 to 11 are dependent on independent Claim 1.

The respondents requested in the alternative that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 10 submitted during the oral proceedings as their subsidiary request, and on the basis of a description to be amended (alternative request).

Claim 1 of the subsidiary request differs from Claim 1 of the main request in that it is limited to a support based on alumina, heat-stabilised by introducing into it an alkaline-earth metal, silica and/or a trivalent rare earth.

VI. The arguments advanced by the appellants in support of their request for revocation of the patent can be summarised as follows:

(a) In the first place, the patent does not sufficiently disclose the invention to which it relates. In particular, it gives no examples of the active-phase composition of a catalyst containing the noble metals iridium or palladium and, as regards the other elements, the examples given in no way cover the full range of compositions claimed. As a result, it is not certain whether the alleged invention can be carried out throughout the field covered by the claims.

(b) The subject-matter of Claim 1 according to the respondents' main request is not new having regard to document D1, which discloses examples of a catalyst with the claimed composition.

That document, published on 24 January 1980, is prejudicial to the validity of the contested patent, which has a later filing date and cannot be accorded the

dium et/ou rhodium étant comprise entre 0,002 et 0,1 % en poids par rapport au support; le rapport entre le poids de platine et/ou de palladium et le poids d'iridium et/ou de rhodium étant compris entre 4 et 40 et de préférence entre 7 et 20; la teneur en fer étant comprise entre 0,1 et 3,5 % en poids par rapport au support; et la teneur en cérium est comprise entre 0,3 et 4,4 % en poids par rapport au support.

12) Procédé de traitement des gaz d'échappement des moteurs à combustion interne permettant notamment d'éliminer la majeure partie de l'oxyde de carbone, des hydrocarbures imbrûlés et des oxydes d'azote présents dans ces gaz caractérisé en ce que l'on utilise le catalyseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 11."

Les revendications 2 à 11 sont rattachées à la revendication indépendante 1.

A titre subsidiaire, l'Intimée a requis le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 10 présentées à la procédure orale à titre de requête subsidiaire et d'une description à adapter (requête subsidiaire)

La revendication 1 de la requête subsidiaire diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce qu'elle est limitée à un support à base d'alumine stabilisée thermiquement en lui introduisant un métal alcalino-terreux, de la silice ou une terre rare trivalente

VI. Les arguments présentés par la Requérante à l'appui de sa requête en révocation du brevet peuvent être résumés de la façon suivante:

a) Le brevet est tout d'abord entaché d'une insuffisance de l'exposé de l'invention qui en fait l'objet. En particulier, il ne comporte aucun exemple de composition de phase active d'un catalyseur comprenant de l'iridium ou du palladium à titre de métal noble, et en ce qui concerne les autres éléments, les exemples donnés ne couvrent nullement la totalité des plages de compositions revendiquées. Par conséquent, il n'est pas certain que l'invention alléguée puisse être réalisée dans l'ensemble du domaine couvert par les revendications.

b) L'objet de la revendication 1 selon la requête principale de l'Intimée n'est pas nouveau au vu du document D1, qui divulgue des exemples de catalyseur présentant la composition revendiquée.

Ce document, publié le 24 janvier 1980, est en effet opposable à la validité du brevet contesté, dont la date de dépôt est postérieure et qui ne peut

späteren Anmeldetag habe und dem der beanspruchte Prioritätstag, der 4. Oktober 1979, nicht zukommen könne, weil die französische Anmeldung, deren Priorität beansprucht werde, nicht die Beschränkung des derzeitigen Anspruchs 1 enthalte, wonach das Gewichtsverhältnis von Platin und/oder Palladium zu Iridium und/oder Rhodium zwischen 4 und 40 und vorzugsweise zwischen 7 und 20 liege.

Es würde hier nicht der Billigkeit entsprechen, wenn ein Anmelder nach dem Prioritätstag einer Anmeldung willkürliche, von dieser Anmeldung nicht gestützte Beschränkungen einführen könnte, um eine Vorwegnahme durch ein zum Stand der Technik gehörendes Dokument (im vorliegenden Fall die Druckschrift D8) zu umgehen, und dennoch der Prioritätstag erhalten bliebe.

c) ...

VII. Dieser Auffassung wurde von der Beschwerdegegnerin widersprochen, die insbesondere die folgenden Argumente geltend machte:

a) Die Offenbarung der Erfindung erfülle die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ, denn zum einen könne ein Fachmann ohne weiteres einen der Festlegung in Anspruch 1 entsprechenden Katalysator im gesamten Bereich der beanspruchten Zusammensetzungen selbst dann herstellen, wenn die Beschreibung des Patents nur einige spezifische Beispiele offenbare. Zum anderen werde das Ziel der Erfindung, die Verbesserung des Abgasverhaltens von polyfunktionellen Katalysatoren bei niedriger Betriebstemperatur, im gesamten beanspruchten Bereich erreicht, wenn auch bei den beschriebenen spezifischen Beispielen in höherem Maße

b) Das im Anspruch 1 angegebene Gewichtsverhältnis von Platin und/oder Palladium zu Iridium und/oder Rhodium fehle zwar in der Prioritätsunterlage, sei aber in diesem Anspruch nur zur besseren Abgrenzung gegenüber einem älteren nationalen Recht aufgenommen worden; dieses zusätzliche Merkmal stütze aber nicht die Patentfähigkeit des Anspruchs 1, die sich aus den übrigen Merkmalen des Anspruchs ergebe. Da diese übrigen Merkmale alle in der Prioritätsunterlage offenbart seien, müsse ihnen die bei der Einreichung beanspruchte Priorität zustehen, und die Druckschrift D1 dürfe ihnen infolgedessen nicht entgegengehalten werden.

c)...

#### Entscheidungsgründe

1. ...

2. ...

3. ...

4. Ausreichende Offenbarung der Erfindung (Art. 100 b) EPÜ)

claimed priority date of 4 October 1979 since the French application whose priority is claimed did not limit current Claim 1, according to which the ratio of the weight of platinum and/or palladium to the weight of iridium and/or rhodium is between 4 and 40 and preferably between 7 and 20

In this connection, it would not be fair to allow an applicant to introduce - after an application's priority date - arbitrary limitations not supported by that application to avoid it being anticipated by a prior art document (in the present case, document D8), whilst retaining the priority date.

(c) ...

VII. This viewpoint was contested by the respondents, who argued, inter alia, as follows:

(a) The invention satisfies the disclosure requirement laid down in Article 83 EPC because, firstly, a person skilled in the art is perfectly capable of reproducing a catalyst corresponding to the definition in Claim 1 using the full range of compositions claimed, even if the description part of the patent discloses only a certain number of specific examples. Secondly, the object of the invention, which is to improve the behaviour of multifunctional catalysts at low temperature, is achieved across the full range claimed, even if to a greater extent for the specific examples described.

(b) Whilst it is true that the ratio of the weight of platinum and/or palladium to the weight of iridium and/or rhodium defined in Claim 1 did not appear in the priority document, that feature was included in the claim simply to delimit it better from a prior national right. The patentability of Claim 1 is not, however, based on that additional feature but derives from the other features of the claim. Since these other features were all disclosed in the priority document, they must benefit from the priority claimed at the time of filing and should not therefore be considered in the light of document D1

(c) ...

#### Reasons for the Decision

1. ...

2. ...

3. ...

4. Sufficient disclosure of the invention (Article 100(b) EPC)

bénéficiaire de la date de la priorité revendiquée du 4 octobre 1979, puisque la demande française dont la priorité est revendiquée ne comportait pas la limitation de l'actuelle revendication 1, selon laquelle le rapport entre le poids de platine et/ou de palladium et le poids d'iridium et/ou de rhodium est compris entre 4 et 40 et de préférence entre 7 et 20

A ce propos, il ne serait pas équitable de permettre à un déposant d'introduire, postérieurement à la date de priorité d'une demande, des limitations arbitraires non supportées par cette demande pour échapper à une anticipation par un document de l'état de la technique (dans le cas présent le document D8) tout en conservant néanmoins le bénéfice de la date de priorité.

c) ...

VII. Ce point de vue a été contesté par l'intimée, qui a notamment fait valoir les arguments suivants

a) L'exposé de l'invention satisfait à l'exigence de l'article 83 de la CBE parce que, d'une part, l'homme du métier est parfaitement en mesure de réaliser un catalyseur correspondant à la définition de la revendication 1, dans tout le domaine des compositions revendiquées, même si la description du brevet n'expose qu'un certain nombre d'exemples spécifiques. D'autre part, l'objet de l'invention, qui est d'améliorer le comportement des catalyseurs multifonctionnels lorsqu'ils sont utilisés à basse température, est réalisé dans tout le domaine revendiqué, même s'il l'est à un degré plus important pour les exemples spécifiques décrits.

b) S'il est vrai que le rapport entre le poids de platine et/ou de palladium et le poids d'iridium et/ou de rhodium défini dans la revendication 1 n'apparaissait pas dans le document de priorité, cette caractéristique n'a été incluse dans cette revendication que pour mieux la limiter par rapport à un droit national antérieur mais cette caractéristique supplémentaire ne supporte pas la brevetabilité de la revendication 1, qui résulte des autres caractéristiques de la revendication. Ces autres caractéristiques étant toutes divulguées dans le document de priorité, elles doivent bénéficier de la priorité revendiquée lors du dépôt, et le document D1 ne doit par conséquent pas être pris en compte à leur égard

c) ...

#### Motifs de la décision

1. ...

2. ...

3. ...

4. Exposé suffisant de l'invention (article 100b) de la CBE).

Die Beschwerdeführerin äußerte Zweifel hinsichtlich der ausreichenden Offenbarung der Erfindung in der Beschreibung des in Frage stehenden Patents; als Begründung brachte sie vor, es sei kein Beispiel für die Zusammensetzung der aktiven Phase eines Katalysators angegeben worden, die aus Iridium oder Palladium bestehe, und die angegebenen Beispiele deckten auch nicht alle beanspruchten Zusammensetzungsbereiche ab.

Die Kammer weist zu diesem Punkt darauf hin, daß es nach Regel 27 (1) f) EPÜ ausreicht, einen Weg zur Ausführung der Erfindung im einzelnen anzugeben; dies soll, wo es angebracht ist, durch Beispiele geschehen (siehe beispielsweise die im ABl. EPA nicht veröffentlichte Entscheidung T 87/86 vom 18. Mai 1988).

Im vorliegenden Fall sind mehrere Beispiele angegeben worden, und die Beschwerdeführerin hat selbst Vergleichsversuche durchgeführt, was beweist, daß sie keinerlei Schwierigkeiten hatte, die Erfindung anhand der Offenbarung in der Beschreibung auszuführen; das heißt, daß die Erfindung so ausreichend offenbart war, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

Der Einwand der Beschwerdeführerin geht auch vielmehr dahin, daß die Beschwerdegegnerin nicht den Nachweis dafür erbracht habe, daß der beanspruchte Katalysator für alle Kombinationen und alle Prozentsätze, die im Anspruch 1 genannt seien, wirksam sei. Wie bereits ausgeführt, wird aber vom Patentinhaber das Erbringen eines solchen Nachweises nicht verlangt. Es reicht aus, daß es dem Fachmann angesichts des beschriebenen Ausführungswegs und der etwaigen Beispiele glaubhaft erscheint, daß die Erfindung mit den genannten Kombinationen und in den angegebenen Kombinationsbereichen anwendbar ist.

Nach Regel 55 c) EPÜ hat der Einsprechende, der die teilweise Ungültigkeit eines Patents mit der Begründung geltend macht, die Erfindung könne im Hinblick auf bestimmte Zusammensetzungen oder Zusammensetzungsbereiche nicht ausgeführt werden, die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel anzugeben; das heißt, daß er beispielsweise Versuchsergebnisse vorlegen muß, die die Unwirksamkeit des Katalysators nachweisen; im vorliegenden Fall hat dies die Beschwerdeführerin nicht getan, sondern sie hat lediglich Zweifel geäußert. Unter diesen Umständen kann die Kammer diese Begründung des Antrags auf Widerruf nicht gelten lassen.

5. Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Priorität (Art. 88 (3) EPÜ)

Die Beschwerdeführerin hat behauptet, die Priorität der französischen Pa-

The appellants voiced doubts about whether the invention was disclosed sufficiently in the description part of the patent in suit since no examples had been given of the active-phase composition of a catalyst containing iridium or palladium and the examples that were given did not cover the full range of compositions claimed.

The Board would point out in this connection that Rule 27(1)(f) EPC requires only one way of carrying out the invention, using examples where appropriate, to be described in detail. (See, for example, Decision T 87/86 dated 18 May 1988, not published in the EPO Official Journal).

In the present case, several examples were given and the appellants themselves carried out comparative tests, which shows they had no difficulty reproducing the subject-matter of the invention on the basis of what was disclosed in the description, i.e. the invention was disclosed sufficiently for it to be carried out by the skilled person.

What the appellants are in fact objecting to is that the respondents had not proved that the claimed catalyst was active for all combinations and percentages mentioned in Claim 1. However, as pointed out above, the patent proprietor is not required to furnish such proof. It is enough for it to appear plausible to the skilled person - given the described method of carrying out the invention and any examples furnished - that the invention can be carried out with the combinations mentioned and across the range of combinations given.

Under Rule 55(c) EPC, it is for the opponent who invokes the partial invalidity of a patent on the ground that the invention cannot be carried out for certain compositions or ranges of composition to indicate the facts, evidence and arguments presented in support of that ground; in other words, he must, for example, furnish the results of tests proving that the catalyst is not active. The appellants have not done this in the present case: they have merely expressed doubts. Under these circumstances, the Board is unable to accept this ground for revoking the patent.

5. Validity of the priority claimed (Article 88(3) EPC)

The appellants argued that the priority of French patent application No.

La Requérante a exprimé des doutes quant à la suffisance de l'exposé de l'invention contenu dans la description du brevet en cause au motif qu'il n'avait été donné aucun exemple de composition de phase active d'un catalyseur comprenant de l'iridium ou du palladium et que, d'autre part, les exemples donnés ne couvraient pas la totalité des plages de compositions revendiquées.

La Chambre fait observer sur ce point que la règle 27(1)f) de la CBE n'exige que la description détaillée d'un mode de réalisation de l'invention qui, en principe, doit comporter des exemples, s'il y a lieu (voir, par exemple, la décision T 87/86 du 18 mai 1988, non publiée au JO OEB).

Dans le cas présent, plusieurs exemples ont été donnés et la Requérante a elle-même effectué des essais comparatifs, ce qui établit qu'elle n'a eu aucune difficulté à réaliser l'objet de l'invention à partir de l'exposé contenu dans la description, c'est-à-dire que l'invention a été suffisamment exposée pour que l'homme du métier puisse l'exécuter.

En fait, l'objection de la Requérante est plutôt que l'intimée n'aurait pas établi la preuve que le catalyseur revendiqué était actif pour toutes les combinaisons et tous les pourcentages mentionnés dans la revendication 1. Cependant, comme indiqué ci-dessus, il n'est pas requis du titulaire du brevet qu'il apporte une telle preuve. Il suffit qu'au vu du mode de réalisation décrit et des exemples éventuellement donnés il apparaisse plausible à l'homme du métier que l'invention est applicable avec les combinaisons mentionnées, et dans les plages de combinaisons données.

Conformément à la règle 55c) de la CBE, il appartient à l'Opposant qui invoque l'invalidité partielle d'un brevet au motif que l'invention ne serait pas réalisable pour certaines compositions ou plages de compositions d'indiquer les faits et justificatifs invoqués à l'appui de ce motif, c'est-à-dire, par exemple, de fournir des résultats d'essais établissant la preuve de l'inactivité du catalyseur, ce que la Requérante n'a pas fait dans la présente affaire, s'étant bornée à exprimer un doute. Dans ces conditions, la Chambre ne peut retenir ce motif de révocation du brevet.

5. Validité de la revendication de la priorité (article 88(3) de la CBE)

La Requérante a argumenté que la priorité de la demande de brevet fran-

tentanmeldung Nr 7 924 675 sei nicht wirksam in Anspruch genommen worden, denn der Anspruch 1 des europäischen Patents enthalte ein das Gewichtsverhältnis von Platin und/oder Palladium zu Iridium und/oder Rhodium betreffendes Merkmal, das in der französischen Patentanmeldung nicht offenbart sei

Nach Artikel 88 (3) EPÜ umfaßt das Prioritätsrecht nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der Anmeldung enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist

Im vorliegenden Fall folgt hieraus somit, daß die Priorität der französischen Patentanmeldung für alle Merkmale des Anspruchs 1 - ausgenommen das hinzugefügte Merkmal, das gesondert betrachtet wird - wirksam in Anspruch genommen worden ist.

Dieses hinzugefügte Merkmal ist nämlich kein wesentlicher Bestandteil des Gegenstands des Anspruchs 1, der dessen Charakter so verändert hätte, daß man es mit einer gegenüber dem Gegenstand der französischen Patentanmeldung neuen Erfindung zu tun hätte; es stellt vielmehr eine freiwillige Beschränkung des Schutzbereichs dieses Anspruchs dar (vgl. Nr 2 der Entscheidungsgründe der Entscheidung T 73/88 - 3.3.1 vom 7. November 1989, die nicht zur Veröffentlichung im ABI. EPA vorgesehen ist).

Die Kammer kann sich unter diesen Umständen die Argumentation der Beschwerdeführerin in dieser Frage nicht zu eigen machen und vertritt daher die Auffassung, daß die Zwischenliteratur - die Druckschrift D1 -, die von der Beschwerdeführerin allen Merkmalen des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents entgegengehalten worden ist, nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ gehört und somit nicht berücksichtigt werden muß

#### 6. Auslegung des Anspruchs 1 (Art. 69 EPÜ)

Im Beschwerdeverfahren war die Frage der richtigen Auslegung des Anspruchs 1 insbesondere im Hinblick auf das den Cergehalt des beanspruchten Katalysators betreffende Merkmal Gegenstand zahlreicher Erörterungen. Der Beschwerdegegnerin zufolge betreffe nämlich die im Anspruch 1 angegebene Cermenge nur das Cer, das bei der Umwandlung der Abgase tatsächlich eine aktive Rolle spiele; nicht eingeschlossen seien etwaige geringe Cermengen, die in den Träger zur Verbesserung seiner thermischen Stabilität eingeführt worden seien (Nr. VII c, nicht veröffentlicht). Demgegenüber brachte die Beschwerdeführerin vor, die vom Cer bewirkte thermische Stabilisierung und seine Wirksamkeit bei der Abgasumwandlung seien untrennbar miteinander verbun-

7 924 675 had not been validly claimed, because Claim 1 of the European patent contained a feature relating to the ratio of the weight of platinum and/or palladium to the weight of iridium and/or rhodium not disclosed in the French patent application.

Article 88(3) EPC states that the right of priority covers only those elements of the European patent application which are included in the application whose priority is claimed.

It therefore follows, in the present case, that the priority of the French application was validly claimed for all the features of Claim 1 other than the added feature, considered separately.

That added feature, however, does not represent an essential element of the subject-matter of Claim 1 which would have altered its nature in such a way that the invention was new compared with that to which the French application relates. Instead, it represents simply a voluntary limitation of the scope of that claim (cf. Decision T 73/88 - 3.3.1 dated 7 November 1989, point 2 of the Reasons, not published in the EPO Official Journal).

Under these circumstances, the Board is unable to agree with the appellants' arguments on this point and consequently considers that document D1, published after the priority date and invoked by the appellants against all the features of the contested patent's Claim 1, does not form part of the state of the art as defined in Article 54 EPC and does not therefore need to be considered.

#### 6. Interpretation of Claim 1 (Article 69 EPC)

In the course of the appeal proceedings the correct interpretation to be given to Claim 1 and in particular to the feature relating to the claimed catalyst's cerium content was discussed on a number of occasions. According to the respondents, the quantity of cerium indicated in Claim 1 related only to the cerium that actually played an active part in the conversion of exhaust gases and did not include any small amounts of cerium introduced into the support to improve its thermal stability (point VII(c) above, not published). The appellants, on the other hand, claimed that thermal stabilisation and conversion of the cerium were indissociable, so that the cerium content specified in Claim 1 also covered quantities of cerium introduced primarily to improve the thermal

cais n° 7 924 675 n'aurait pas été valablement revendiquée car la revendication 1 du brevet européen contenait une caractéristique relative au rapport entre le poids de platine et/ou de palladium et le poids d'iridium et/ou de rhodium qui n'était pas divulguée dans la demande de brevet français.

Conformément aux dispositions de l'article 88(3) de la CBE, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande dont la priorité est revendiquée.

Il s'en suit donc, dans le cas présent, que la priorité de la demande de brevet français a été valablement revendiquée pour toutes les caractéristiques de la revendication 1 à l'exception de la caractéristique ajoutée, considérée indépendamment.

Or, cette caractéristique ajoutée ne présente pas un élément essentiel de l'objet de la revendication 1 qui en aurait modifié la nature de sorte que l'on se trouverait en présence d'une invention nouvelle par rapport à celle qui fait l'objet de la demande de brevet français mais elle constitue seulement une limitation volontaire de la portée de cette revendication (cf. décision T 73/88 - 3 3 1 du 7 novembre 1989, non publiée au JO OEB, point 2 des motifs).

Dans ces conditions, la Chambre ne peut faire sienne l'argumentation de la Requérante sur cette question et considère, par conséquent, que le document intermédiaire D1, cité par la Requérante à l'encontre de l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet attaqué, ne fait pas partie de l'état de la technique tel que défini à l'article 54 de la CBE et ne doit donc pas être pris en considération.

#### 6. Interprétation de la revendication 1 (article 69 de la CBE)

Lors de la procédure de recours, la question de l'interprétation correcte de la revendication 1 en ce qui concerne plus particulièrement la caractéristique relative à la teneur en cérium du catalyseur revendiqué, a fait l'objet de nombreuses discussions. Selon l'Intimée, en effet, la quantité de cérium indiquée dans la revendication 1 ne concernerait que le cérium présentant effectivement un rôle actif dans la conversion des gaz d'échappement, mais n'incluerait pas d'éventuelles faibles quantités de cérium intégrées au support pour en améliorer la stabilité thermique (point VII c) ci-dessus, non publié). Au contraire, selon la Requérante, l'effet de stabilisation thermique et l'activité de conversion du cérium seraient indissociables, de sorte que la teneur en cérium définie dans la reven-

den; der im Anspruch 1 angegebene Cergehalt umfasse daher auch Cermengen, die in erster Linie zur Verbesserung der thermischen Stabilität der Trägeroberfläche eingeführt worden seien (Nr. VI c, nicht veröffentlicht).

Die Bestimmung in Artikel 69 (1) EPÜ, wonach die Beschreibung und gegebenenfalls die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen werden müssen, gilt auch im Einspruchsverfahren, wenn es darum geht, den Sinngehalt eines Anspruchs objektiv festzustellen, um die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit seines Gegenstands beurteilen zu können.

Nach Auffassung der Kammer geht aber schon aus der Prüfung des Wortlauts des Anspruchs 1 hervor, daß klar zwischen dem **Träger** auf der Grundlage eines feuerfesten Oxids einerseits und der **aktiven Phase** andererseits unterschieden wird, wobei der genannte Cergehalt ausschließlich in der aktiven Phase enthalten ist. Was den Träger selbst anbelangt, so zeigen der abhängige Anspruch 8 sowie die Beschreibung (S 3, Zeile 64 bis S. 4, Zeile 2), daß er zur Erzielung einer dauerhaften guten thermischen Stabilität behandelt worden sein kann, und zwar durch Einführung eines Erdalkalimetalls, von Siliciumdioxid oder einer dreiwertigen seltenen Erde. In der Beschreibung wird im übrigen als Beispiel auf einen Träger auf der Grundlage eines feuerfesten Oxids im Sinne des Anspruchs 1 verwiesen, der bereits unabhängig von der aktiven Phase Ceroxid (das eine solche dreiwertige seltene Erde darstellt) in Verbindung mit Aluminiumoxid enthält (S. 2, Zeilen 44 bis 47).

Nach Auffassung der Kammer gibt infolgedessen der Anspruch 1, wenn er gemäß Artikel 69 (1) EPÜ in Verbindung mit der Beschreibung ausgelegt wird, einen Katalysator an, bei dem eine Cermenge zwischen 2,5 und 4,4 Gew.-%, bezogen auf den Träger, wirksam zur Abgasumwandlung durch den Katalysator in seiner aktiven Phase beiträgt, wobei etwaige zusätzliche Cermengen, die in dieser Menge zwischen 2,5 und 4,4 % nicht erfaßt sind, darüber hinaus - ebenso wie andere Stabilisierungselemente - in die Struktur des Trägers auf der Grundlage eines feuerfesten Oxids zur Verbesserung seiner thermischen Stabilität eingeführt sein können.

Da die effektive Funktion des Cers eng mit seinem Oxidationszustand zusammenhängt und dieser, wie von der Beschwerdegegnerin überzeugend ausgeführt worden ist, mit spektroskopischen Methoden ermittelt werden kann, ist die Zugehörigkeit einer bestimmten Cermenge entweder zum Träger oder zur aktiven Phase im vorstehend definierten Sinn ein objektiv erkennbares technisches Merkmal je-

stability of the support's surface (point VI(c) above, not published).

The provision in Article 69(1) EPC stipulating that the description and drawings (if any) be used to interpret the claims also applies during opposition proceedings when an objective assessment of the content of a claim has to be made to judge whether its subject-matter is novel and not obvious.

The Board considers that an examination of the wording of Claim 1 reveals a clear distinction between the **support** based on a refractory oxide, on the one hand, and the **active phase** on the other, the cerium content being included only in the active phase. Dependent Claim 8 and the description (page 3, line 64, to page 4, line 2) show that the support itself could have been treated in such a way as to give it good thermal stability with the passage of time by introducing into it an alkaline-earth metal, silica and/or a trivalent rare earth. The description also refers, by way of example, to a support based on a refractory oxide within the meaning of Claim 1, which already includes - that is, independently of the active phase - cerium oxide (one such trivalent rare earth) together with alumina (page 2, lines 44 to 47).

The Board is consequently of the opinion that Claim 1, interpreted in conjunction with the description pursuant to Article 69(1) EPC, defines a catalyst in which a quantity of cerium of between 2.5 and 4.4 % by weight relative to the support actually contributes to the conversion activity of the catalyst in its active phase, it being possible to incorporate any additional amounts of cerium not included in that quantity of between 2.5 and 4.4%, in the same way as other stabilisation elements, into the support structure based on a refractory oxide in order to improve its thermal stability.

Since the function actually performed by cerium is closely linked to its oxidation state and the latter can be determined by spectroscopic methods, as the respondents convincingly put forward, the inclusion of a specific amount of cerium either in the support or in the active phase as defined above is an objectively recognisable technical feature of all catalysts. Consequently, the interpretation adopted does not

dication 1 couvrirait aussi bien des quantités de cérium introduites principalement pour améliorer la stabilité thermique de la surface du support (point VI c) ci-dessus, non publié).

La disposition de l'article 69(1) de la CBE, selon laquelle la description et les dessins (s'il y en a) servant à interpréter les revendications, s'applique également au cours d'une procédure d'opposition quand il s'agit de déterminer objectivement la teneur d'une revendication afin de juger la nouveauté et la non-évidence de son objet.

Or, de l'avis de la Chambre, il résulte de l'examen du libellé même de la revendication 1 qu'il y est établi une claire distinction entre le **support** à base d'oxyde réfractaire d'une part, et la **phase active** d'autre part, la teneur en cérium mentionnée étant exclusivement contenue dans la phase active. En ce qui concerne le support lui-même, la revendication dépendante 8 ainsi que la description (page 3, ligne 64 à page 4, ligne 2) montrent qu'il peut avoir été traité de façon à lui conférer une bonne stabilité thermique au cours du temps en lui introduisant un métal alcalino-terreux, de la silice ou une terre rare trivalente. La description comporte d'ailleurs la référence à titre d'exemple à un support à base d'oxyde réfractaire au sens de la revendication 1, qui comporte déjà, c'est-à-dire indépendamment de la phase active, de l'oxyde de cérium (qui constitue une telle terre rare trivalente) associé à de l'alumine (page 2, lignes 44 à 47).

Par conséquent, de l'avis de la Chambre, la revendication 1 interprétée en liaison avec la description conformément aux dispositions de l'article 69(1) de la CBE définit un catalyseur dans lequel une quantité de cérium comprise entre 2,5 et 4,4 % en poids par rapport au support contribue effectivement à l'activité de conversion du catalyseur dans sa phase active, d'éventuelles quantités supplémentaires de cérium non comptabilisées dans cette quantité comprise entre 2,5 et 4,4 % pouvant en outre, au même titre que d'autres éléments de stabilisation, être intégrées à la structure du support à base d'oxyde réfractaire pour en améliorer la stabilité thermique.

Dans la mesure où la fonction effectivement exercée par le cérium est étroitement liée à son état d'oxydation et que ce dernier peut être déterminé par des méthodes de spectroscopie, comme l'a indiqué l'intimée de manière convaincante, l'appartenance d'une quantité déterminée de cérium soit au support soit à la phase active au sens défini ci-dessus est une caractéristique technique objectivement re-

des Katalysators, so daß die vorgenommene Auslegung der Klarheit der Definition des im Anspruch 1 genannten Gegenstands nicht schadet.

7. Neuheit

...

8. Erfinderische Tätigkeit

...

9. Unter Berücksichtigung der von der Beschwerdegegnerin gemäß ihrem Hauptantrag vorgenommenen Änderungen genügen somit das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens, so daß das Patent in dem geänderten Umfang aufrechterhalten werden kann (Art. 102 (3) EPÜ).

#### *Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin*

10 Da dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben werden konnte, braucht ihr Hilfsantrag unter diesen Umständen nicht geprüft zu werden

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten:

- Ansprüche 1 bis 12 des in der mündlichen Verhandlung am 24. Juli 1990 gestellten Hauptantrags,

- Beschreibung Seite 2, Zeile 1 bis Seite 8, Zeile 42, dem Bescheid nach Regel 58 (4) EPÜ vom 10 Januar 1986 beigefügt.

detract from the clarity of the definition of subject-matter according to Claim 1.

7. Novelty

...

8. Inventive step

...

9. For these reasons and taking into consideration the amendments made by the respondents according to their main request, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the Convention, so that the patent as amended may be maintained (Article 102(3) EPC).

#### *Respondents' alternative request*

10. Under these circumstances, since the respondents' main request can be allowed it is not necessary to examine their alternative request.

#### **Order**

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

1. The contested decision is set aside.

2. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain the patent as amended, on the basis of the following documents:

- Claims 1 to 12 submitted during oral proceedings on 24 July 1990 as the main request;

- description page 2, line 1. to page 8, line 42, accompanying the communication pursuant to Rule 58(4) EPC issued on 10 January 1986

connaissable de tout catalyseur, de sorte que l'interprétation retenue ne nuit pas à la clarté de la définition de l'objet énoncé à la revendication 1

7. Nouveauté

...

8. Activité inventive

...

9. Pour ces raisons, compte tenu des modifications apportées par l'Intimée selon sa requête principale, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la Convention, de sorte que le brevet tel qu'il a été modifié peut être maintenu (article 102(3) de la CBE).

#### *Requête subsidiaire de l'Intimée.*

10. Dans ces conditions, la requête principale de l'Intimée pouvant être acceptée, il n'est pas nécessaire d'examiner sa requête subsidiaire.

#### **Dispositif**

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

1 La décision contestée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre de maintenir le brevet sous une forme modifiée, sur la base des documents suivants:

- revendications 1 à 12 présentées à la procédure orale du 24 juillet 1990 à titre de requête principale:

- description page 2, ligne 1 à page 8, ligne 42 jointe à la notification établie conformément à la règle 58(4) de la CBE du 10 janvier 1986.