

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 21. Januar 1986
T 248/85* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: P. Lançon
G. Paterson

Anmelderin: BICC PLC

Stichwort:

"Bestrahlungsverfahren/BICC"

EPÜ Artikel 52 (1), 64 (2) und 84

"Product-by-process-Ansprüche"
- "Angabe des nächstliegenden
Standes der Technik"

Leitsätze

I. Die Bestimmungen des Übereinkommens über die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit einerseits und über den Schutzbereich andererseits haben verschiedene Funktionen. Ein Anspruch, der auf einen Gegenstand gerichtet ist, der zwar in den im Übereinkommen vorgesehenen Schutzbereich fällt, aber die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Artikeln 52 bis 57 nicht erfüllt, ist nicht zulässig. Ein bekanntes Erzeugnis erlangt nicht schon durch eine nähere Bezeichnung (als "Verfahrenserzeugnis") Neuheit.

II. Eine vom nächstliegenden Stand der Technik ausgehende objektive Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit setzt voraus, daß dieser Stand der Technik zweifelsfrei angegeben und berücksichtigt worden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 7. Oktober 1982 eingereichte und unter der Nummer 77620 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 305 334.3, die die Priorität einer früheren Anmeldung vom 15. Oktober 1981 (GB 8 131 144) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Juli 1985 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 13. März 1985 eingegangenen Ansprüche 4 und 5 zugrunde. Die unabhängigen Ansprüche 1, 4 und 5 lauteten wie folgt:

"1. Verfahren zur Bestrahlung eines zumindest teilweise aus sauerstoffempfindlichem vernetzbarem Polymermaterial hergestellten Erzeugnisses, bei dem dieses in einen flexiblen Behälter eingeschlossen und einer Gammastrahlung ausgesetzt wird, wobei das Volumen und die Durchlässigkeit des flexiblen Behälters so beschaffen sind, daß das Verhältnis zwischen der Summe des in dem Behälter enthaltenen und

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.3.1 dated
21 January 1986
T 248/85* ****

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: P. Lançon
G. Paterson

Applicant: BICC PLC

Headword: "Radiation
Processing/BICC"

Articles 52 (1), 64 (2) and 84 EPC

"Product-by-process claims" -
"Identification of the closest prior
art"

Headnote

I. The provisions of the EPC governing the requirements for patentability and those relating to the extent of protection fulfil different functions. A claim directed to subject-matter which, though coming within the extent of protection provided by the EPC, does not meet the requirements for patentability laid down in Articles 52 to 57, is not allowable. A known product is not rendered novel merely by means of further definition (as a "product of process").

II. An objective assessment of inventive step starting from the closest prior art implies that the latter has been positively identified and considered.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No.82 305 334.3 filed on 7 October 1982 and published with publication number 77620 claiming priority of the prior application of 15 October 1981 (GB 8 131 144), was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 18 July 1985. The decision was based on Claims 4 and 5 received on 13 July 1985. Independent Claims 1, 4 and 5 were worded as follows:

"1. A method of radiation processing a product made at least in part from an oxygen sensitive cross-linkable polymeric material comprising sealing the product in a flexible container and subjecting it to gamma irradiation therein, the volume and permeability of the flexible container being such that the ratio of the sum of the volume of oxygen contained in it and the volume of oxygen that would diffuse into it during the ir-

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.3.1,
en date du 21 janvier 1986
T 248/85* ****

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: P. Lançon
G. Paterson

Demanderesse: BICC PLC

Référence: "Procédé
d'irradiation/BICC"

Articles 52 (1), 64 (2) et 84 de la CBE

"Revendications de produits
caractérisés par leur procédé
d'obtention" - "Détermination de
l'état de la technique le plus proche"

Sommaire

I. Les dispositions de la CBE régissant les conditions de la brevetabilité et celles concernant l'étendue de la protection poursuivent des objectifs différents. Une revendication portant sur un objet qui, bien que bénéficiant de l'étendue de la protection conférée par la CBE, ne remplit pas les conditions de la brevetabilité énoncées aux articles 52 à 57, ne saurait être admise. Un produit connu ne devient pas nouveau du simple fait qu'il en est donné une nouvelle définition (en tant que produit caractérisé par son procédé d'obtention).

II. Une appréciation portée sur l'activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche n'est objective que si cet état de la technique a été identifié sans équivoque, et s'il a été vérifié.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 305 334.3, déposée le 7 octobre 1982 et publiée sous le numéro 77620, pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande antérieure GB 8 131 144 du 15 octobre 1981, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 18 juillet 1985. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 4 et 5 reçues le 13 mars 1985. Les revendications indépendantes 1, 4 et 5 s'énonçaient comme suit:

"1. Procédé d'irradiation d'un produit composé au moins en partie d'un matériau polymère réticulable sensible à l'oxygène, consistant à enfermer hermétiquement le produit dans un conteneur souple et à l'y soumettre à une irradiation par les rayons gamma, le volume et la perméabilité du conteneur souple étant tels que le rapport de la somme du volume d'oxygène qu'il contient et du volume d'oxygène diffusé au

* Übersetzung.

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

* Official text.

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

* Traduction.

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

des während der Bestrahlung in ihn diffundierenden Sauerstoffvolumens und der der Bestrahlung ausgesetzten Oberfläche des Polymermaterials unter dem für dieses Material empirisch ermittelten kritischen Wert liegt.

4. Mit vernetztem PVC überzogener Draht, dadurch gekennzeichnet, daß er durch das in Anspruch 2 oder 3 beanspruchte Verfahren tatsächlich hergestellt wird und dessen unmittelbares Erzeugnis ist.

5. Bestrahltes Erzeugnis, dadurch gekennzeichnet, daß es durch das in Anspruch 1 beanspruchte Verfahren tatsächlich hergestellt wird und dessen unmittelbares Erzeugnis ist."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß das in den Ansprüchen 4 und 5 beanspruchte Erzeugnis nicht neu sei und die Ansprüche somit nach Artikel 52 in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ nicht gewährbar seien. In der Entscheidung heißt es weiter, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 der Anmeldung neu sei (Art. 54 EPU) und eine erfinderische Tätigkeit erkennen lasse (Art. 56 EPÜ). Die Ansprüche 4 und 5 wirkten jedoch patenthindernd.

III. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die am 16. August 1985 einging, und entrichtete die entsprechende Gebühr fristgerecht; am 12. September 1985 reichte sie die Beschwerdebegründung nach (Eingang am 16. September 1985).

Die Beschwerdeführerin brachte darin folgendes vor:

In der Beschwerde gehe es nicht um den technischen Gehalt der Anmeldung. Strittig seien vielmehr die Ansprüche 4 bis 5, wie in der angefochtenen Entscheidung richtig dargelegt werde.

Die in den Ansprüchen 4 und 5 beanspruchten Erzeugnisse unterschieden sich an sich nicht von den bekannten (Nr. 2 und 5 der Beschwerdebegründung). Sie beantrage auch keinen Schutz, der über den hinausgehe, der den Verfahrensansprüchen 1 bis 3 durch Artikel 64 (2) EPÜ ohnehin gewährt werde. Sie stehe auf dem Standpunkt, daß die **beanspruchten** Erzeugnisse ihre Neuheit aus dem Verfahren nach den entsprechenden Verfahrensansprüchen bezögen.

Daher begehere sie ein Patent, in dem der durch Artikel 64 (2) EPÜ gewährte Schutz ausdrücklich angegeben sei (Nr. 4 der Beschwerdebegründung).

IV. Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde auf den 21. Januar 1986 eine mündliche Verhandlung anberaumt. In ihrer Ladung bezog sich die Kammer auf ihre frühere Entscheidung T 150/82

radiation period to the exposed surface area of the polymeric material is less than a critical value determined empirically for the particular polymeric material.

4. Cross-linked PVC coated wire characterised in that it was actually made by and is the direct product of the process claimed in any one of Claim 2 or Claim 3.

5. An irradiated product characterised in that it was actually made by and is the direct product of the process claimed in Claim 1."

II. The reason given for the refusal was that the product claimed in Claims 4 and 5 is not novel and that, consequently, these claims are not allowable under Article 52 together with Article 54 EPC. The decision also stated that the subject-matter of Claims 1 to 3 of the application is novel (Art. 54 EPC) and that an inventive step for the subject-matter of Claims 1 to 3 could be appreciated (Art. 56 EPC). Nevertheless, Claims 4 and 5 constituted an obstacle to granting the patent.

III. The Applicant lodged an appeal against the decision received on 16 August 1985, paid the fee within the time limit and filed a statement setting out the grounds of appeal dated 12 September 1985 (received on 16 September 1985).

According to the Appellant:

The technical substance of the application does not enter into the issues in the Appeal. The claims at issue are Claims 4 and 5 as correctly set out in the Decision under Appeal.

The products claimed in Claims 4 and 5 are not per se distinguishable from the products of the prior art (points 2 and 5 of the Statement of Grounds). The appellant submits that he does not claim any protection beyond that already given by Article 64 (2) EPC to the method Claims 1 to 3. He takes the position that novelty is conferred on the products **as claimed** by the process of the relevant method claim.

Consequently, he seeks to secure the grant of a patent in which the protection given by Article 64 (2) EPC is expressly stated (point 4 of the Statement of Grounds).

IV. Oral proceedings were arranged at the request of the Appellants on 21 January 1986. In its summons, the Board referred to its earlier decision T 150/82 "claim categories/IFF", OJ EPO

cours de l'irradiation à la surface du matériau polymère exposée aux radiations est inférieure à une valeur critique déterminée empiriquement pour le matériau polymère utilisé.

4. Un câble revêtu de PVC réticulé, caractérisé en ce qu'il a été effectivement fabriqué et directement obtenu par le procédé revendiqué dans l'une ou l'autre des revendications 2 et 3.

5. Un produit irradié, caractérisé en ce qu'il a été effectivement fabriqué et directement obtenu par le procédé revendiqué dans la revendication 1."

II. La demande a été rejetée au motif que le produit revendiqué dans les revendications 4 et 5 n'était pas nouveau et que, en conséquence, ces revendications ne pouvaient être admises, en vertu de l'article 52 ensemble l'article 54 de la CBE. Il était également déclaré dans la décision que l'objet des revendications 1, 2 et 3 de la demande était nouveau (article 54 de la CBE) et que l'on pouvait considérer qu'il impliquait une activité inventive (article 56 de la CBE). Le brevet ne pouvait néanmoins être délivré, cela en raison des revendications 4 et 5.

III. La demanderesse a formé un recours, reçu le 16 août 1985, contre cette décision, a acquitté la taxe correspondante dans le délai et a produit un mémoire en date du 12 septembre 1985 (reçu le 16 septembre 1985) exposant les motifs du recours.

Selon la requérante, le recours ne vise pas le contenu technique de la demande. Ainsi que l'indique à juste titre la décision attaquée, ce sont les revendications 4 et 5 qui sont en cause.

Les produits revendiqués dans les revendications 4 et 5 ne se distinguent pas en soi de ceux qui sont compris dans l'état de la technique (points 2 et 5 du mémoire exposant les motifs du recours). La requérante allègue qu'elle ne revendique pas de protection s'étendant au-delà de celle qui découle déjà de l'article 64 (2) de la CBE, appliqué aux revendications de procédé 1, 2 et 3. Elle considère que si les produits **tels que revendiqués** sont nouveaux, c'est en raison de la nouveauté du procédé sur lequel porte la revendication de procédé correspondante.

En conséquence, elle cherche à obtenir la délivrance d'un brevet dans lequel la protection découlant de l'article 64 (2) de la CBE soit expressément accordée (point 4 du mémoire exposant les motifs du recours).

IV. A la demande de la requérante, une procédure orale s'est déroulée le 21 janvier 1986. Dans la notification établie à cet effet, la Chambre s'est référée à la décision T 150/82 "Catégo-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

"Anspruchskategorien/IFF", ABI. EPA 7/1984, 309, bei der es auch um einen "Product-by-process"-Anspruch ging.

7/1984, 309 also concerning a product-by-process claim.

ries de revendications/IFF" (JO de l'OEB n° 7/1984, p. 309), qu'elle a rendue antérieurement et qui concerne également des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

V. Die der Kammer von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

V. The arguments submitted to the Board by the Appellants can be summarised as follows:

V. Les arguments développés devant la Chambre par la requérante peuvent se résumer comme suit:

1. Die in den Ansprüchen 4 und 5 beanspruchten Erzeugnisse unterscheiden sich an sich nicht von den bekannten (Nr. 2 und 5 der Beschwerdebegründung).

1. The products claimed in Claims 4 and 5 are not per se distinguishable from the products of the prior art (points 2 and 5 of the Statement of Grounds).

1. Les produits revendiqués dans les revendications 4 et 5 ne se distinguent pas en soi de ceux qui sont compris dans l'état de la technique (points 2 et 5 du mémoire exposant les motifs du recours).

Die Beschwerdeführerin beantragt keinen Schutz, der über den hinausgeht, der den Verfahrensansprüchen 1 bis 3 durch Artikel 64 (2) EPU ohnehin gewährt wird.

The Appellants submit that they do not claim any protection beyond that already given by Article 64 (2) EPC to the method Claims 1 to 3.

La requérante allègue qu'elle ne revendique pas de protection s'étendant au-delà de celle qui découle déjà de l'article 64 (2) de la CBE, appliqué aux revendications de procédé 1, 2 et 3.

2. Die Ansprüche 4 und 5 sollten der Beschwerdeführerin zufolge hauptsächlich aus folgendem Grund zugelassen werden:

2. The main reason why the Appellants submit that Claims 4 and 5 should be allowed are as follows:

2. Si la requérante conclut que les revendications 4 et 5 devraient être admises, c'est essentiellement pour les raisons suivantes :

Mit den zu den Ansprüchen 4 und 5 vorgeschlagenen geringfügigen Änderungen solle auf die deutlich werden, daß sie mit diesen Ansprüchen nur den Schutz anstrebe, der ihr nach Artikel 64 (2) EPU ohnehin ausdrücklich zustehe, da die Gewährbarkeit der Verfahrensansprüche 1 bis 3 feststehe.

According to them, the effect of the minor amendments proposed to Claims 4 and 5 is to make it abundantly clear that the protection which the Applicants seek by these claims is only that to which they are expressly entitled by Article 64 (2) EPC, in view of the agreed allowability of method Claims 1 to 3.

Selon elle, les légères modifications qu'il est proposé d'apporter aux revendications 4 et 5 visent à établir sans équivoque que la protection qu'elle cherche à obtenir par ces revendications n'est autre que celle que l'article 64 (2) de la CBE permet expressément de lui accorder, compte tenu du fait qu'il a été reconnu que les revendications de procédé 1, 2 et 3 pouvaient être admises.

Aus Artikel 64 (2) EPÜ, in dem ausdrücklich festgestellt werde, daß sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt, ergebe sich zwangsläufig, daß nach dem EPÜ ein Erzeugnis dadurch neu werde, daß es durch ein neues Verfahren hergestellt werde, auch wenn das Erzeugnis aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften an sich nicht neu sei. Andernfalls stünden die Artikel 52 (1) und 64 (2) EPÜ im Widerspruch zueinander, da "Artikel 64 (2) EPÜ einen Schutz gewähren würde, den Artikel 52 (1) verbietet". Die ausdrückliche Inanspruchnahme des durch Artikel 64 (2) EPÜ verliehenen Rechts werde durch keinen Artikel des Übereinkommens und keine Regel der Ausführungsordnung verboten.

From Article 64 (2) EPC which expressly states that protection shall be granted for the direct product of a patentable process, it necessarily follows that, under the EPC, a product is rendered novel by the fact that it is produced by means of a new process and notwithstanding the fact that such product is not new per se, by virtue of its physical characteristics. Unless this is so, the Appellants submit, Articles 52 (1) and 64 (2) EPC are inconsistent with one another, because "Article 64 (2) EPC would give protection which Article 52 (1) forbids." The express claiming of the right given by Article 64 (2) EPC is not forbidden by any Article of the Convention nor by any Rule of the Implementing Regulations.

En bonne logique, déclare la requérante, il découle de l'article 64 (2) de la CBE, qui dispose expressément que la protection sera conférée au produit obtenu directement par un procédé brevetable, que, dans la Convention, un produit devient nouveau du moment qu'il est obtenu par un procédé nouveau, et cela même si de par ses caractéristiques physiques ledit produit n'est pas nouveau en soi. Autrement, estime la requérante, il y aurait contradiction entre les articles 52 (1) et 64 (2) de la CBE, "l'article 64 (2) de la CBE conférant une protection que l'article 52 (1) exclurait". Dans aucun article de la Convention, ni aucune règle de son règlement d'exécution, il n'est interdit au demandeur de se prévaloir expressément du droit conféré par l'article 64 (2) de la CBE.

Dementsprechend begehre sie die Erteilung eines Patents, in dem der durch Artikel 64 (2) EPÜ gewährte Schutz durch Aufnahme der Ansprüche 4 und 5 ausdrücklich angegeben sei (Nr. 4 und 5 der Beschwerdebegründung).

Consequently, they seek to secure the grant of a patent in which the protection given by Article 64 (2) EPC is expressly stated by virtue of the inclusion of Claims 4 and 5 (points 4 and 5 of the Statement of Grounds).

La requérante cherche donc à obtenir la délivrance d'un brevet dans lequel la protection découlant de l'article 64 (2) de la CBE soit expressément accordée du fait de l'incorporation des revendications 4 et 5 (points 4 et 5 du mémoire exposant les motifs du recours).

Das Fehlen jeglicher "Product-by-process"-Ansprüche könnte dazu führen, daß der Gegenstand, für den Schutz begehrt werde, nicht gemäß Artikel 84 EPÜ angegeben worden sei (Nr. 18 der Beschwerdebegründung).

The absence of any product by process claim could mean that the matter for which the protection is sought according to Article 84 EPC has not been defined (point 18 of the Statement of Grounds).

L'absence de toute revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention pourrait selon elle être considérée comme la preuve que l'objet de la protection demandée au sens de l'article 84 de la CBE n'a pas été défini (point 18 du mémoire).

Als weiteren Grund für die Aufnahme der Ansprüche 4 und 5 führt die Beschwerdeführerin an, daß ein nationales Gericht umgekehrt das Fehlen dieser Ansprüche möglicherweise als einen Verzicht auf den Schutz nach Artikel 64 (2) EPÜ auslegen könnte, da nach Artikel 84 EPÜ die Ansprüche den Gegenstand angeben müßten, für den Schutz begehrt werde.

3. Daneben brachte die Beschwerdeführerin noch folgende Argumente vor:

Man könne nicht erwarten, daß alle potentiellen Verletzer von der Existenz des Artikels 64 (2) EPÜ und seine Wirkung verstünden; es sei sogar anzunehmen, daß er vielen, wenn nicht gar den meisten potentiellen Verletzern völlig unbekannt sei. Ein unerfahrener Verletzer würde z. B. nicht wissen, daß ein europäisches Patent, das nur Ansprüche auf ein Herstellungsverfahren enthalte, die Einfuhr des unmittelbaren Erzeugnisses des patentierten Verfahrens beschränke (Nr. 12 und 13 der Beschwerdebeurteilung).

Bei einer Zulassung der gewünschten Ansprüche würde sich für die Beschwerdeführerin das Risiko verringern, eine kostspielige Klage anstrengen zu müssen, um die Rechte aus dem europäischen Patent gerichtlich feststellen zu lassen (Nr. 29 der Beschwerdebeurteilung).

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Entscheidung vom 18. Juli 1985 und die Erteilung eines europäischen Patents mit den Ansprüchen 1 bis 5 in der am 13. März 1985 beim Europäischen Patentamt in München eingegangenen Fassung.

Sollte jedoch die Beschwerdekammer die Entscheidung der Prüfungsabteilung nach eingehender Prüfung aufrechterhalten, so wäre die Beschwerdeführerin bereit, die Ansprüche 4 und 5 fallenzulassen und die Erteilung eines Patents mit den Ansprüchen in der am 13. März 1985 eingereichten alternativen Fassung zu beantragen; dazu gehören die seit Einreichung der Anmeldung unveränderten Ansprüche 1, 2 und 3.

Entscheidungsgründe

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

2. Die oben wiedergegebenen Ansprüche 4 und 5 sind Gegenstand dieser Beschwerde. Die Prüfungsabteilung hält die Ansprüche 1 bis 3 aus den in ihrer Entscheidung angegebenen Gründen für gewährbar.

Die Kammer ist zwar weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt, sieht aber keine Veranlassung, diese Ansprüche in die-

Conversely, and in further support for the inclusion of Claims 4 and 5, the Appellants say that unless such claims are included, and having regard to the fact that Article 84 requires the claims to define the matter for which protection is sought, it is possible that a national court would construe the absence of such claims as a waiver of the protection provided by Article 64 (2).

3. Other subsidiary arguments raised by the Appellants are the following:

It cannot be expected that all prospective infringers will be aware of the existence and understand the effect of Article 64 (2) EPC; indeed it can be expected that many if not most prospective infringers will be wholly unaware of it. An inexperienced prospective infringer would not realise that a European patent containing only claims to a method of manufacture would restrict the importation of the direct product of the patented process (points 12 and 13 of the Statement of Grounds).

The allowance of the claims sought would reduce the risk of the (Applicants) having to go to the expense of a court action to establish the rights which the European patent will give (point 29 of the Statement of Grounds).

VI. The Appellants request the cancellation of the decision dated 18 July 1985 and the grant of a European patent containing Claims 1 to 5 in the form received by the European Patent Office in Munich on 13 March 1985.

If however, after all consideration, the Board of Appeal upholds the viewpoint of the Examining Division, then in those circumstances the Appellants would be prepared to cancel Claims 4 and 5 and would request the grant of a patent with Alternative Claims as filed on 13 March 1985; these comprise Claims 1, 2 and 3 in the same form in which they have existed without amendment from the filing of the application.

Reasons for the Decision

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

2. Under the circumstances of the Appeal, the Appellants state that the technical substance of the application does not enter into the issue in the Appeal. They note that it is unnecessary to repeat method Claims 1 to 3 because they are accepted by the Examining Division.

Although it is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties, the Board does not see any reason to examine these

Comme autre argument à l'appui de sa requête visant à faire accepter également les revendications 4 et 5, la requérante fait valoir d'autre part que si ces revendications ne sont pas admises elles aussi, il se pourrait, compte tenu du fait que l'article 84 exige que les revendications définissent l'objet de la protection demandée, qu'un tribunal national interprète leur absence comme une renonciation à la protection prévue à l'article 64 (2).

3. La requérante a en outre avancé les arguments suivants:

Il ne faut pas s'attendre à ce que les contrefacteurs qui se manifesteront à l'avenir connaissent tous l'existence de l'article 64 (2) de la CBE, ni qu'ils en comprennent les effets; en réalité, il est probable que pour bon nombre, sinon pour la majorité d'entre eux, cet article sera totalement inconnu. S'ils sont inexpérimentés, ils ne sauront pas qu'un brevet européen qui contient uniquement des revendications portant sur un procédé de fabrication peut limiter l'importation du produit obtenu directement par le procédé breveté (points 12 et 13 du mémoire exposant les motifs du recours).

Si les revendications en question étaient admises comme le demande la requérante, celle-ci risquerait moins d'avoir à engager une action en justice pour faire reconnaître les droits que le brevet européen lui aura conférés (point 29 du mémoire).

VI. La requérante demande l'annulation de la décision du 18 juillet 1985 et la délivrance d'un brevet européen comportant les revendications 1 à 5 telles qu'elles ont été reçues par l'Office européen des brevets à Munich le 13 mars 1985.

Si toutefois, après mûr examen, la Chambre de recours se rallie à l'opinion exprimée par la Division d'examen, la requérante serait disposée dans ces conditions à retirer les revendications 4 et 5, et demanderait la délivrance d'un brevet contenant le jeu de revendications déposées à titre subsidiaire le 13 mars 1985. Ce jeu comprend les revendications 1, 2 et 3 dans le texte déposé à l'origine, et demeuré inchangé depuis.

Motifs de la décision

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

2. Ce sont les revendications 4 et 5 énoncées ci-dessus qui sont en cause dans le présent recours. La Division d'examen a déclaré qu'elle considérait que les revendications 1, 2 et 3 pouvaient être admises pour les raisons qu'elle a exposées dans sa décision.

Bien qu'elle n'ait pas à s'en tenir aux faits, preuves et arguments avancés par les parties, la Chambre estime qu'elle n'a aucune raison d'examiner

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

sem Stadium des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen.

Dementsprechend wird hier, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, nur über die "Product-by-process"-Ansprüche 4 und 5 verhandelt.

3. In einer früheren Entscheidung (T 150/82**) hat die Kammer bereits festgestellt, daß Ansprüche für Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind (sog. "Product-by-process"-Ansprüche), nur zulässig sind, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen.

Dieser Entscheidung lag ein Anspruch zugrunde, der wie folgt lautete:

"Erzeugnisse, die durch das Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt sind." In den Entscheidungsgründen hieß es, daß dieser "Product-by-process"-Anspruch die Erzeugnisse definiert, die durch das als erfindetrisch bezeichnete Verfahren hergestellt werden.

4. Um zu betonen, daß nur der nach Artikel 64 (2) EPÜ gewährte Schutz begehrt wird, hat die Beschwerdeführerin ihre "Product-by-process"-Ansprüche entsprechend formuliert und dabei teilweise den Wortlaut des Artikels 64 (2) EPÜ verwendet.

Die beanspruchten Erzeugnisse sind dadurch gekennzeichnet, daß sie durch das in dem jeweiligen Verfahrensanspruch beanspruchte "Verfahren tatsächlich hergestellt" werden und "dessen unmittelbares Erzeugnis" sind.

5. Was die Neuheit des so definierten Erzeugnisses anbelangt, so räumt die Beschwerdeführerin zwar ein, daß die beanspruchten Erzeugnisse sich an sich nicht von denen des Stands der Technik unterscheiden; sie stellt sich jedoch auf den Standpunkt, daß den beanspruchten Erzeugnissen durch das Verfahren nach dem entsprechenden Verfahrensanspruch Neuheit verliehen werde.

Die Kammer kann sich dieser Auslegung nicht anschließen.

6. Das Vorbringen unter Nummer V 2 ist aus folgenden Gründen falsch:

6.1 Nach Artikel 84 EPÜ müssen die Ansprüche "den **Gegenstand** angeben, für den Schutz begehrt wird", und nicht den Schutzbereich. Das erteilte Patent soll dem Patentinhaber dadurch Schutz gewähren, daß es ihm Rechte in

claims of its own motion at this stage of the proceedings.

Consequently the claims at issue are, as requested by the Appellants, "product-by-process" Claims 4 and 5.

3. In the earlier case T 150/82**), the Board has already decided that claims for products defined in terms of processes for their preparation (known as "product-by-process" claims) are admissible only if the products themselves fulfil the requirements for patentability and there is no other information available in the application which could enable the Applicant to define the product satisfactorily by reference to its composition, structure or some other testable parameter.

That decision was based on a claim worded as follows:

"A product whenever produced by the process of Claim 1". In the reasons for the decision, this product-by-process claim was given as representing a definition of the products which are obtained by the use of the allegedly inventive process referred to.

4. In order to emphasise that the protection sought is only that conferred under Article 64 (2), the Appellants have accordingly worded their product-by-process claims, partly using the wording of Article 64 (2).

The claimed products are characterised in that they are "actually made by" and are "the direct product of the process" claimed in any one of the process claims.

5. Concerning the novelty of the product so defined, the Applicants admit that the products claimed are not per se distinguishable from the products of the prior art, but take the position that novelty is conferred on the products as claimed by the process of the relevant method claim.

The Board cannot accept this interpretation.

6. The submissions set out in V(2) above are wrong for the following reasons:

6.1 The function of the claims, according to Article 84 EPC, is to "define the **matter** for which protection is sought", not to define the extent of protection. The function of the patent, when granted, is to confer protection

ces revendications de sa propre initiative à ce stade de la procédure.

Par conséquent, ce qui est en cause, comme l'avait demandé la requérante dans ses conclusions, ce sont les revendications 4 et 5 qui portent sur des produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

3. Dans une décision antérieure (T 150/82**), la Chambre avait déjà estimé que les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication (dites "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention": "product-by-process" claims) ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé.

La décision a été rendue sur la base d'une revendication qui s'énonçait comme suit:

"Tout produit obtenu par le procédé selon la revendication 1". Dans les motifs de la décision, cette revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention a été considérée comme constituant une définition des produits qui sont obtenus au moyen du procédé qualifié d'inventif dans la demande.

4. Pour bien faire ressortir que la protection demandée n'est autre que celle qui découle de l'application de l'article 64 (2), la requérante a libellé ses revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention en reprenant certains termes figurant dans l'article 64 (2).

Ce qui caractérise les produits revendiqués, c'est qu'ils sont "effectivement fabriqués par" et "directement obtenus par le procédé" revendiqué dans l'une quelconque des revendications de procédé.

5. En ce qui concerne la nouveauté du produit ainsi défini, la demanderesse reconnaît que les produits revendiqués ne se distinguent pas en soi des produits compris dans l'état de la technique, mais considère que si les produits tels qu'ils sont revendiqués sont nouveaux, c'est en raison de la nouveauté du procédé sur lequel porte la revendication de procédé correspondante.

La Chambre ne peut accepter cette interprétation.

6. Les arguments de la requérante exposés ci-dessus au point V.2 doivent être tenus pour erronés, ceci pour les raisons suivantes:

6.1 Aux termes de l'article 84 de la CBE, les revendications doivent "[définir] l'**objet** de la protection demandée", et non l'étendue de la protection. Le brevet qui est délivré vise lui à faire bénéficier son titulaire d'une protection

* Übersetzung.

** ABI. 7/1984, 309

* Official text.

** OJ 7/1984, 309

* Traduction.

** JO n° 7/1984. 309

den benannten Staaten verleiht. Die Art dieses Schutzes wird nach Artikel 69 EPU durch den Inhalt der Ansprüche bestimmt. Die Ansprüche geben aber nicht den Schutzbereich, sondern den Gegenstand an, für den Schutz begehrt wird.

6.2 Gemäß Artikel 52 (1) EPU werden "europäische Patente ... für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind".

Mit anderen Worten: Der Schutz kann nur für Erfindungen gewährt werden. Somit muß der "Gegenstand", für den Schutz begehrt wird und der in den einzelnen Ansprüchen angegeben ist, den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPU entsprechen. Insbesondere muß der Gegenstand jedes Anspruchs neu sein und damit Artikel 54 (1) EPU genügen.

6.3 Der Gegenstand eines Patents, d. h. der in seinen Ansprüchen angegebene Gegenstand, kann in bestimmten Fällen sowohl ein Verfahren als auch das oder die Erzeugnisse dieses Verfahrens beinhalten. In diesen Fällen müssen jedoch sowohl die Ansprüche auf das Verfahren als auch die auf die Erzeugnisse dieses Verfahrens Artikel 52 (1) EPU entsprechen.

6.4 Ein Erzeugnis kann gegebenenfalls durch die Verwendung verschiedener Parameter, z. B. seine Struktur, seine Zusammensetzung oder sein Herstellungsverfahren, definiert werden. Die Tatsache, daß zur Definition eines Erzeugnisses ein anderer Parameter verwendet wird, verleiht ihm an sich noch keine Neuheit. Im vorliegenden Fall stimmen, wie die Beschwerdeführerin einräumt, die in den Ansprüchen 4 und 5 genannten Erzeugnisse physikalisch mit den nach bekannten Verfahren hergestellten Erzeugnissen völlig überein, so daß diese Ansprüche dem Erfordernis der Neuheit im Sinne der Artikel 52 (1) und 54 (1) EPU nicht genügen können. In den beiden Ansprüchen 4 und 5 wird der "Gegenstand, für den Schutz begehrt wird", d. h. ein Erzeugnis, nur durch Angabe des Verfahrens, nach dem dieses Erzeugnis hergestellt wird, definiert. Diese Art der Definition des Erzeugnisses ist für die Frage der Neuheit ohne Belang, sobald feststeht oder - wie im vorliegenden Fall - zugegeben wird, daß das Erzeugnis im Sinne des Artikels 54 (1) EPU zum Stand der Technik gehört. Im EPU gibt es für die Neuheit nur ein Kriterium, nämlich das in Artikel 54 (1) EPU dargelegte.

6.5 Die Artikel 52 (1) und 64 (2) EPU sind nicht widersprüchlich, wie die Beschwerdeführerin behauptet, wenn sie in dieser Weise gesehen werden. Daß bei einem Patent, das ein Verfahren zum Gegenstand hat, Artikel 64 (2) EPU einen bestimmten Schutz gewährt, ist für die Beurteilung der Frage unerheblich, ob der in den Ansprüchen

upon the patentee by giving him rights within the designated States. The nature of such protection is determined in accordance with Article 69 EPC by reference to the terms of the claims. But the claims do not define the extent of protection: they define the matter for which protection is sought.

6.2 In accordance with Article 52 (1) EPC, "European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step".

In other words, protection can only be conferred upon inventions. Thus the "matter" for which protection is sought, as defined by each claim, must satisfy the requirements of Article 52 (1) EPC. In particular, the matter defined by each claim must be new and must therefore satisfy Article 54 (1) EPC.

6.3 The subject-matter of a patent, that is, the matter defined in its claims, may in appropriate cases comprise both a process and the product(s) of such process. However, in such cases both the claims to the process and the claims to the product(s) of such process must satisfy the requirements of Article 52 (1) EPC.

6.4 A product can in appropriate cases be defined by the use of various parameters, such as its structure, its composition or its process of preparation. The use of a different parameter by which to define a particular product cannot by itself give the product novelty. In the present case, where as is admitted by the Appellants, the products defined by Claims 4 and 5 are physically the same as the products produced by prior art processes, such claims cannot satisfy the requirement as to novelty set out in Articles 52 (1) EPC and 54 (1) EPC. Each of Claims 4 and 5 defines the "matter for which protection is sought", i.e. a product, solely by reference to the process by which it is produced. Such method of definition of the product is not relevant to the question of novelty, once it is established, or in the present case admitted, that such a product is part of the state of the art for the purpose of Article 54 (1) EPC. There is only one criterion for novelty provided by the EPC, namely that set out in Article 54 (1) EPC.

6.5 There is no inconsistency between Articles 52 (1) EPC and 64 (2) EPC as is alleged by the Appellants, when they are considered as set out above. The fact that Article 64 (2) EPC provides protection as therein set out in respect of a patent whose subject-matter is a process is not relevant to the question whether the matter de-

grâce aux droits qui lui sont conférés dans les Etats désignés. En vertu de l'article 69 de la CBE, la nature de cette protection est déterminée par la teneur des revendications, bien que celles-ci ne définissent pas l'étendue de la protection, mais l'objet de la protection demandée.

6.2 Aux termes de l'article 52 (1) de la CBE, "les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".

Autrement dit, seules les inventions peuvent être protégées. L'"objet" de la protection demandée, tel qu'il est défini par chacune des revendications, doit donc satisfaire aux exigences de cet article 52 (1). Il doit notamment être nouveau et, en conséquence, satisfaire aux exigences de l'article 54 (1) de la CBE.

6.3 L'objet d'un brevet, c'est-à-dire l'objet défini dans les revendications dudit brevet, peut dans certains cas porter à la fois sur un procédé et sur le(s) produit(s) que ce procédé permet d'obtenir. Toutefois, dans cette hypothèse, aussi bien les revendications de procédé que les revendications de produit(s) obtenu(s) par ce procédé doivent satisfaire aux exigences de l'article 52(1) de la CBE.

6.4 Dans certains cas, un produit peut être défini par référence à divers paramètres, tels que sa structure, sa composition ou son procédé de fabrication. Le fait que l'on ait utilisé un paramètre différent pour définir un produit donné ne peut en soi conférer un caractère de nouveauté à ce produit. Or dans la présente espèce, comme le reconnaît la requérante, les produits définis par les revendications 4 et 5 sont physiquement les mêmes que ceux obtenus par des procédés compris dans l'état de la technique ; les revendications 4 et 5 ne peuvent par conséquent satisfaire aux conditions relatives à la nouveauté prévues aux articles 52 (1) et 54 (1) de la CBE. En effet, chacune des deux revendications définit l'"objet de la protection demandée", c'est-à-dire un produit, uniquement par référence à son procédé de fabrication. Ce mode de définition du produit ne joue aucun rôle pour l'appréciation de la nouveauté, dès lors qu'il est établi, ou qu'il a été reconnu par la requérante, comme c'est le cas dans la présente espèce, qu'un tel produit est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 (1) de la CBE. La CBE ne prévoit qu'un seul critère de nouveauté, à savoir celui qui est énoncé à l'article 54 (1).

6.5 Contrairement à ce qu'allègue la requérante, il n'y a aucune contradiction entre les articles 52 (1) et 64 (2) de la CBE, si l'on tient compte de ce qui vient d'être exposé à leur propos. Pour apprécier si l'objet défini dans les revendications satisfait aux conditions de la brevetabilité énoncées à l'article 52 (1) de la CBE, il n'y a pas lieu de

angegebene Gegenstand den in Artikel 52 (1) EPÜ genannten Anforderungen an die Patentierbarkeit genügt.

Insbesondere verleiht Artikel 64 (2) EPÜ einem Anspruch, der als "Product-by-process"-Anspruch formuliert ist, keine Neuheit, wenn das Erzeugnis an sich nicht neu ist, und ermächtigt den europäischen Patentanmelder nicht, diese Ansprüche in sein Patent aufzunehmen, wenn sie die Anforderungen an die Patentierbarkeit nach Artikel 52 (1) EPÜ nicht erfüllen.

6.6 In Anbetracht der Ausführungen unter Nummer 6.1 bis 6.5 fallen die Nebenargumente der Beschwerdeführerin nicht ins Gewicht. Insbesondere die von ihr angesprochene Auslegung und die Durchsetzbarkeit europäischer Patente sind im wesentlichen Sache des nationalen Rechts und fallen nicht unter das EPÜ. Außerdem geht aus den genannten Ausführungen klar hervor, daß die genaue Form der "Product-by-process"-Ansprüche, d.h. die vorgeschlagenen geringfügigen Änderungen der Ansprüche 4 und 5, für deren Gewährbarkeit unerheblich ist, da diese unter Zugrundelegung der materiellrechtlichen Anforderungen des Artikels 52 (1) EPÜ zu beurteilen ist.

6.7 Vor der Entstehung des EPÜ mag es durchaus vorgekommen sein, daß nationale Patentämter nach dem nationalen Recht "Product-by-process"-Ansprüche generell zugelassen haben. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die oben dargelegte, richtige Auslegung des durch das EPÜ geschaffenen Rechts.

7. Da die Ansprüche 4 und 5 nicht gewährbar sind, muß die Kammer den Hilfsantrag prüfen und ihre Entscheidung auf der Grundlage der am 13. März 1985 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 treffen. Diese Ansprüche sind mit den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 3 identisch.

8. In ihrer Entscheidung vom 18. Juli 1985 hat die Prüfungsabteilung festgestellt, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 neu und eine erfinderische Tätigkeit erkennbar sei.

9. Solche Feststellungen müssen aus Entscheidungen dieser Art zwar nicht generell ausgeschlossen werden, sollten jedoch auf einer objektiven Prüfung des Gegenstands der Ansprüche beruhen. Dies war hier offensichtlich nicht der Fall. Daher ist die Kammer weder bereit, sich der Feststellung der Vorinstanz anzuschließen, noch die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 3 in diesem Stadium des Verfahrens zu beschließen.

finied in the claims satisfies the requirements for patentability set out in Article 52 (1) EPC.

In particular, Article 64 (2) does not confer novelty upon a claim which is formulated as a "product-by-process", when no novelty exists in such product per se, and does not entitle or enable an Applicant for a European patent to include such claims in his patent which do not satisfy the requirements for patentability of Article 52 (1) EPC.

6.6 Having regard to what is set out in 6.1 to 6.5 above, the subsidiary arguments of the Appellants are of minor importance. In particular, insofar as they are concerned with questions concerning interpretation and possible enforcement of European patents such questions are essentially matters of national law and not within the terms of reference of the EPC. Furthermore, it is clear from what has been set out above that the exact form of the "product-by-process" claims, i.e. the minor amendments proposed to Claims 4 and 5, is of no relevance to their allowability, which has to be determined in accordance with the substantive requirements of Article 52 (1) EPC.

6.7 It may be mentioned that prior to the existence of the EPC it may well be that under national patent office practices applying national laws, "product-by-process" claims were commonly allowed. This has no bearing upon the proper interpretation of the law provided by the EPC as set out above.

7. Claims 4 and 5 being not allowed, the Board has to examine the alternative request and to decide on the basis of Claims 1 to 3 filed on 13 March 1985. These claims are identical to Claims 1 to 3 originally filed.

8. In its decision of 18 July 1985, the Examining Division stated that the subject-matter of Claims 1 to 3 was novel and that an inventive step could be appreciated.

9. Such statements are not necessarily to be excluded from decisions of this nature, but they should be the result of an objective examination of the subject-matter of the claims. Such was obviously not the case, here. Consequently, the Board is neither prepared to adopt the conclusions of the first instance nor to decide to grant a patent on the basis of Claims 1 to 3 at this stage of the proceedings.

tenir compte de la protection telle que définie à l'article 64 (2) de la CBE qui est conférée par ledit article aux brevets dont l'objet est un procédé.

Plus particulièrement, l'article 64 (2) ne confère pas de caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication rédigée sous la forme d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention lorsque ce produit n'est pas nouveau en soi, et il ne donne pas au demandeur d'un brevet européen le droit ou la possibilité d'introduire dans sa demande de brevet des revendications qui ne satisfont pas aux conditions de la brevetabilité énoncées à l'article 52 (1) de la CBE.

6.6 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus aux points 6.1 à 6.5, il convient de n'attacher qu'une importance mineure aux autres arguments avancés par la requérante, dans la mesure notamment où ils font intervenir des questions touchant à l'interprétation des brevets européens et à la possibilité de défendre les inventions qu'ils protègent, questions qui relèvent essentiellement du droit national et non de la CBE. En outre, il ressort clairement de ce qui a été exposé ci-dessus que le libellé exact des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, c'est-à-dire les légères modifications qu'il est proposé d'apporter aux revendications 4 et 5, ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'admissibilité desdites revendications, celle-ci devant être appréciée conformément aux conditions de fond posées à l'article 52 (1) de la CBE.

6.7 C'est peut-être le lieu de rappeler qu'il se peut effectivement qu'avant l'entrée en vigueur de la CBE, les offices nationaux, appliquant les législations nationales, aient communément admis dans la pratique les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, mais cette constatation ne change rien pour l'interprétation correcte du droit créé par la CBE, telle qu'elle est exposée ci-dessus.

7. Les revendications 4 et 5 n'étant pas admises, la Chambre doit examiner la requête subsidiaire et statuer sur la base des revendications 1, 2 et 3, déposées le 13 mars 1985 et identiques aux revendications 1, 2 et 3 initiales.

8. Dans sa décision du 18 juillet 1985, la Division d'examen a déclaré que l'objet des revendications 1, 2 et 3 était nouveau et que l'on pouvait considérer qu'il impliquait une activité inventive.

9. Dans les décisions de ce type, de telles déclarations ne sont pas nécessairement à bannir, mais elles devraient être le fruit d'un examen objectif de l'objet des revendications. Or ce n'était manifestement pas le cas en l'espèce. En conséquence, la Chambre n'est pas disposée à faire siennes les conclusions tirées par la première instance, et n'entend pas à ce stade de la procédure prendre la décision de délivrer un brevet sur la base des revendications 1, 2 et 3.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

9.1 Die Kammer hat bereits zu Beginn ihrer Rechtsprechung darauf hingewiesen, daß bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Objektivität gewahrt werden müsse (s. T 01/80 "Reaktionsdurchschreibepapier", ABl. EPA 1981, 206, insbesondere Leitsatz I). Bei dem von der Kammer zur Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung immer wieder empfohlenen Verfahren (Ermittlung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung) wird die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit vor allem dadurch objektiviert, daß man vom objektiv gegebenen Stand der Technik ausgeht und dem gegenüber die Aufgabe ermittelt, die erfindungsgemäß gestellt und gelöst wird (T 24/81 "Metallveredlung/BASF", ABl. EPA 1983, 133).

9.2 Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung zu Recht eingeräumt, daß der in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung geschilderte Stand der Technik der nächstliegende zu sein scheine. Die entsprechende Druckschrift ist jedoch weder, wie in Regel 27 (1) c) EPÜ empfohlen, angegeben noch überhaupt näher bezeichnet worden. Daraus ist zu schließen, daß dieser nächstliegende Stand der Technik nicht überprüft worden ist und daß sich die Prüfungsabteilung mit der Beschreibung der Beschwerdeführerin begnügt hat. Diese Beurteilung des nächstliegenden Stands der Technik kann nicht als objektiv bezeichnet werden. Da von einem nächstliegenden Stand der Technik ausgegangen wurde, der nicht objektiv angegeben und auch nicht näher bezeichnet worden ist, kann auch die technische Aufgabe keinesfalls objektiv ermittelt worden sein.

Es kann daher gar nicht ordnungsgemäß beurteilt worden sein, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt. Dasselbe gilt für die Neuheit.

10. Somit wird festgestellt, daß noch keine vollständige erstinstanzliche Prüfung auf der Grundlage der von der Kammer entwickelten Grundsätze, d. h. anhand der Ermittlung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung, stattgefunden hat. Dies allein hat schon zur Folge, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit ohne Entscheidung zur Sache an die Vorinstanz zurückzuverweisen ist. ...

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit sie die Ansprüche 4 und 5 betrifft.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der am 13. März 1985 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

* Übersetzung.

9.1 Very early in its jurisprudence, the Board has emphasised the obligation of objectivity when assessing an inventive step (see T 01/80 "Carbonless copying paper" OJ. EPO 7/1981, 206 - see particularly headnote I). In the problem and solution method consistently recommended by the Board to assess the patentability of an invention, objectivity in the assessment of inventive step is, first of all, achieved by starting out from the objectively ruling state of the art, in the light of which the technical problem is determined which the invention addresses and solves (T 24/81 "Metal refining/BASF" OJ EPO 4/1983, 133).

9.2 In the present case, the Examining Division has correctly admitted that the closest prior art seems to be the one discussed in the description of the present application. However, the corresponding document has neither been cited, as recommended by Rule 27 (1) (c) EPC, nor has it been at least identified. It must be concluded that this alleged closest prior art has not been checked and that the Examining Division has been satisfied with its description given by the Appellant. This assessment of the closest prior art cannot be qualified as objective. Consequently, starting from a non-objectively designated and even uncertain alleged closest state of the art, the determination of the technical problem cannot be certainly objective.

Therefore, the existence of an inventive step cannot have been reasonably assessed. The same applies for novelty.

10. In view of the above, it is observed that a full first instance examination on the basis of the principles developed by this Board i.e. on the basis of the problem and solution method has not yet taken place. This alone must have the consequence that the decision under appeal is to be set aside and the case remitted to the first instance, without decision on the merits of the case. ...

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The appeal concerning Claims 4 and 5 is rejected.
2. However, the decision under appeal is set aside and the case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of Claims 1 to 3 filed on 13 March 1985.

* Official text.

9.1 La Chambre a souligné très tôt dans sa jurisprudence la nécessité de faire preuve d'objectivité dans l'appréciation de l'activité inventive (cf. décision T 01/80 "Papier copiant sans carbone", JO de l'OEB n° 7/1981, p. 206, et notamment le point I du sommaire). Dans l'approche par détermination du problème et appréciation de la solution que la Chambre a toujours recommandé de suivre pour apprécier la brevetabilité d'une invention, il faut avant tout, si l'on veut porter un jugement objectif sur l'activité inventive, partir de l'état de la technique considéré objectivement pour ensuite déterminer en conséquence selon des critères objectifs le problème qui est posé et résolu conformément à l'invention (cf. décision T 24/81 "Valorisation des métaux/BASF", JO de l'OEB n° 4/1983, p. 133).

9.2 En l'espèce, la Division d'examen a admis à juste titre que l'état de la technique le plus proche semble être celui exposé dans la description de la présente demande. Toutefois, le document correspondant n'a pas été cité, comme le recommande la règle 27 (1) (c) de la CBE, ni même identifié, d'où l'on doit conclure que cet état de la technique prétendu le plus proche n'a pas été vérifié et que la Division d'examen s'est contentée de la description qu'en a donné la requérante. Cette appréciation de l'état de la technique le plus proche ne peut être considérée comme objective. En bonne logique, si l'on part d'un état de la technique prétendu le plus proche qui n'a pas été identifié de manière objective et est même sujet à caution, la détermination du problème technique ne peut certainement pas être objective.

En conséquence, l'existence d'une activité inventive n'a pu raisonnablement être appréciée. Il en va de même en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté.

10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première instance n'a pas encore effectué d'examen complet sur la base des principes posés par la Chambre, c'est-à-dire en suivant l'approche par détermination du problème et appréciation de la solution. Il s'ensuit de ce seul fait que la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée à la première instance, sans que la Chambre ait au préalable statué sur le fond.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit:

1. Le recours formé contre la décision relative aux revendications 4 et 5 est rejeté.
2. La décision attaquée est néanmoins annulée et l'affaire renvoyée à la Division d'examen, pour poursuite de l'examen sur la base des revendications 1, 2 et 3 déposées le 13 mars 1985.

* Traduction.