

**Leitsatz**

I. Wird ein Verfahren seit über 20 Jahren im großtechnischen Maßstab trotz damit verbundener wirtschaftlicher Nachteile erfolgreich durchgeführt und bietet die beanspruchte Erfindung eine Lösung für das technische Problem der Vermeidung dieser wirtschaftlichen Nachteile an, so stützt dies die Feststellung einer erfinderischen Tätigkeit.

II. Die Änderung eines Patentanspruchs zur Klärung einer Unstimmigkeit steht nicht in Widerspruch zu Art. 123 (2) oder (3), wenn der geänderte Patentanspruch bei genauer Auslegung aus dem Zusammenhang der Druckschrift denselben Sinn ergibt wie der ungeänderte Patentanspruch.

III. Die Einführung neuer Einspruchsgründe und neuer Beweismittel in der Beschwerdephase eines Einspruchsverfahrens braucht in Ausübung des Ermessens nach Art. 114 (2) nicht zugelassen zu werden; dies richtet sich besonders nach dem Bedeutungsgrad und der Verspätung.

**Headnote**

I. If a process has been performed successfully on a commercial scale for more than 20 years in spite of economic disadvantages associated with it, and the claimed invention provides a solution to the technical problem of avoiding such economic disadvantages, this supports a finding of inventive step.

II. An amendment to a claim to clarify an inconsistency does not contravene Art. 123(2) or (3) if the amended claim has the same meaning as the unamended claim, on its true construction in the context of the specification.

III. The introduction of new grounds of opposition and new documents at the appeal stage of opposition proceedings may not be allowable, in the exercise of discretion under Art. 114 (2), depending especially upon the degree of relevance and the lateness.

**Sommaire**

I. Si un procédé a fonctionné avec grand succès commercial pendant plus de 20 ans en dépit des inconvénients économiques inhérents à celui-ci, et si l'invention revendiquée fournit une solution au problème technique consistant à éviter de tels inconvénients économiques, ce fait constitue un motif pour constater une activité inventive.

II. Une modification apportée à une revendication dans le but de lever une contradiction n'enfreint pas l'article 123(2) ou (3) si la revendication modifiée a le même sens que la revendication restée inchangée interprétée dans le contexte du fascicule de brevet.

III. L'introduction de nouveaux motifs d'opposition et de nouveaux documents lors d'un recours peut être jugée irrecevable dans le cadre de l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation visé à l'article 114(2), notamment en raison de leur degré de pertinence et de leur production tardive.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 23. Oktober 1986  
T 99/85  
(Amtlicher Text)**

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1  
dated 23 October 1986  
T 99/85**

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1,  
en date du 23 octobre 1986  
T 99/85**

(Provisional Translation)

(Traduction provisoire)

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Boehringer Mannheim GmbH

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Eastman Kodak Company

**Stichwort:** diagnostisches  
Mittel/BOEHRINGER-KODAK

**Artikel:** 52 (1), 54 (1), 56 EPÜ

**Regel:** 29 (1) EPÜ

**Kennwort:** "Neuheit, implizite" -  
"Formulierung der Aufgabe" -  
"Abgrenzung im  
Einspruchsverfahren"

**Patent proprietor/Respondent:**  
Boehringer Mannheim GmbH

**Opponent/Appellant:** Eastman  
Kodak Company

**Headword:** Diagnostic agent /  
BOEHRINGER-KODAK

**Article:** 52 (1), 54 (1), 56 EPC

**Rule:** 29 (1) EPC

**Keyword:** "Implicit novelty" -  
"Definition of the problem" -  
"Delimitation in opposition  
proceedings"

**Titulaire du brevet/intimé:**  
Boehringer Mannheim GmbH

**Opposant/requérant:** Eastman  
Kodak Company

**Référence:** Agent de diagnostic /  
BOEHRINGER-KODAK

**Article:** 52 (1), 54 (1), 56 CBE

**Règle:** 29 (1) a) CBE

**Mot clé:** "Nouveauté implicite" -  
"Formulation du problème à  
résoudre" - "Délimitation dans la  
procédure d'opposition"

**Leitsatz**

I. Enthält eine Druckschrift keine Angaben über die Größe von Partikeln (hier: Partikel eines Füllstoffs in einem Film), so ist ein bestimmter Größenbereich jedenfalls dann nicht implizit offenbart, wenn nach allgemeinem Fachwissen für den bekannten Zweck (hier: als Füllstoff) auch Partikel verwendbar sind, deren Größe deutlich außerhalb dieses Bereichs liegt.

II. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die Aufgabe objektiv so festzulegen, daß sie nicht schon teilweise die Lösung vorwegnimmt (im Anschluß an T 229/85, wird veröffentlicht).

III. Es besteht keine Veranlassung, im Einspruchsverfahren von Amts wegen auf eine Änderung des Anspruchswortlauts nur deshalb zu dringen, weil ein Merkmal des Oberbegriffs eines zweiteiligen Anspruchs nicht zum Stand der Technik gehört (Regel 29 (1) a) EPÜ).

**Headnote**

I. If a specification contains no indication of the size of particles (in this case: particles of a filling material in a film), a specific range of sizes is in any case not implicitly disclosed if it is generally known in the art that particles whose size is clearly outside this range can also be used for the known purpose (in this case: as filling material).

II. In order to judge inventive step, the problem must be objectively defined in such a way that it does not already partially anticipate the solution (cf. also T 299/85, to be published).

III. During opposition proceedings there is no reason to insist automatically on an amendment to the wording of a claim simply because a feature of the pre-characterising portion of a two-part claim is not part of the state of the art (Rule 29 (1) (a) EPC).

**Sommaire**

I. Si un fascicule de brevet ne contient aucune indication quant à la taille de particules (en l'espèce, particules d'un agent de charge dans un film), un ordre de grandeur défini n'est en tout cas pas non plus divulgué implicitement si, d'après les connaissances techniques générales, des particules dont la taille est sensiblement supérieure à cet ordre de grandeur peuvent être également utilisées pour remplir la fonction connue (en l'espèce, agent de charge).

II. Afin d'apprécier l'activité inventive, le problème à résoudre doit être défini d'une manière objective telle qu'il n'antécipie pas déjà partiellement la solution (cf. décision T 229/85, devant être publiée).

III. Il n'y a aucune raison d'exiger d'office au cours de la procédure d'opposition que le texte des revendications soit modifié, pour la seule raison qu'une caractéristique du préambule d'une revendication comportant deux parties n'est pas comprise dans l'état de la technique (règle 29(1) a) CBE).