

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

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: J. Roscoe
F. Benussi

**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"**

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, ABI. EPA 1987, 237).

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).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des mit zwei Patentansprüchen erteilten europäischen Patents 0 016 387 (Anmeldenummer: 80 101 187.5). Anmeldetag ist der 8. März 1980.

Anspruch 1 lautet:

"1. Diagnostisches Mittel zum Nachweis von Inhaltsstoffen von Flüssigkeiten bestehend aus einem flüssigkeitsbeständigen Film, der aus einer wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen hergestellt ist und dem die für den Nachweis erforderlichen Reagenzien sowie Füllstoffe in Form unlöslicher anorganischer oder

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

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: J. Roscoe
F. Benussi

**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: "Novelty, implicit" -
"Formulation of the problem" -
"Delimitation in the opposition
proceedings"**

Headnote

I. If a document does not contain details of the size of particles (here: particles of filler in a film) a specific size range is not implicitly disclosed if it is common knowledge among persons skilled in the art that particles whose size lies clearly outside this range may also be used for the known purpose (here: as filler)

II. In order to assess inventive step, the problem must be defined objectively in such a way that it does not partially anticipate the solution (with reference to T 229/85, OJ EPO 1987, 237).

III. In the opposition proceedings there is no reason officially to insist on a change in the wording of the claim simply because one feature in the preamble to a two-part claim does not belong to the state of the art (Rule 29(1)(a) EPC).

Summary of Facts and Submissions

I. The respondents are proprietors of European Patent No. 0 016 387 (application No. 80 101 187.5) granted with two claims. The filing date was 8 March 1980.

Claim 1 reads:

"1. Diagnostic agent for the detection of component materials in liquids, consisting of a water-resistant film which is produced from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins and with which are admixed the reagents necessary for the detection, as well as filling materials in the form of insoluble inorganic or

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

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: J. Roscoe
F. Benussi

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

**Opposante/requérante: Eastman
Kodak Company**

**Référence: Agent de
diagnostic/Boehringer-Kodak**

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

Règle: 29 (1) CBE

**Mots-clés: "Nouveauté implicite" -
"Formulation du problème" -
"Limitation au cours de la procédure
d'opposition"**

Sommaire

I. Si un document ne contient aucune indication sur la taille des particules (c'est-à-dire, en l'occurrence, sur la taille des particules d'un agent de charge dans un film), il ne peut en tout état de cause y avoir divulgation implicite d'un ordre de grandeur déterminé si les connaissances générales de l'homme du métier permettent de conclure qu'il est également possible d'utiliser pour remplir la fonction connue (c'est-à-dire pour servir d'agent de charge, en l'occurrence), des particules dont la taille se situe nettement en dehors de cette plage.

II. Pour apprécier l'activité inventive, il convient de poser le problème de manière objective, en veillant à ne pas anticiper en partie sur la solution (cf. la décision T 229/85, JO OEB/1987, 237).

III. Il n'y a pas lieu d'exiger d'office dans la procédure d'opposition une modification du texte d'une revendication, au seul motif qu'une caractéristique du préambule de cette revendication, présentée en deux parties, n'est pas comprise dans l'état de la technique (règle 29(1)a) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 016 387 (n° de dépôt: 80 101 187.5), comportant deux revendications. La date de dépôt est le 8 mars 1980.

La revendication 1 s'énonce comme suit:

"1. Agent de diagnostic pour la mise en évidence de composés constitutifs de liquides comprenant un film résistant aux liquides, fabriqué à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes et à laquelle sont mélangés les réactifs nécessaires à la mise en évidence ainsi que des agents de charge sous la forme

¹⁾ Texte de la traduction française fournie par le demandeur.

organischer Partikel einer Größe zwischen 0,2 und 20 Mikrometern beigemischt sind, dadurch gekennzeichnet, daß zur Öffnung des Films für Inhaltsstoffe eines Molekulargewichts von über 50.000 sowie für Inhaltsstoffe in Form von korpuskulären Bestandteilen das Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge im Bereich von 2:1 bis 20:1 liegt".

Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhängig.

II. Ein von der Beschwerdeführerin eingeleiteter Einspruch gegen die Patenterteilung ist von der Einspruchsabteilung 061 durch die am 22. Januar 1985 zur Post gegebene Entscheidung zurückgewiesen worden.

III. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 21. März 1985 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr zusammen mit einer Begründung eingegangene Beschwerde der Einsprechenden.

IV. In der am 23. Oktober 1986 stattgefundenen mündlichen Verhandlung beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents 0 016 387.

Sie trägt hierzu im wesentlichen folgendes vor:

a) Im Hinblick auf die Entscheidung in der Beschwerdesache T 198/84 sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber der aus der Druckschrift DE-A1 598 153 entnehmbaren Lehre nicht mehr neu. Die Zweckangabe im kennzeichnenden Teil des Anspruchs "zur Öffnung ..." sei ohnehin kein Merkmal des beanspruchten Mittels. Die Bereichsangaben für die Partikelgröße und das Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge seien zwar in dieser Druckschrift nicht ausdrücklich genannt, gehörten für den Fachmann aber zu deren Inhalt, weil es sich um durchaus übliche Bereiche handle. Alle übrigen Merkmale des Anspruchs 1 seien der Druckschrift unmittelbar zu entnehmen.

b) Im übrigen könne auch keine erfinderische Tätigkeit darin gesehen werden, ausgehend von der genannten Druckschrift und der sich hieraus ergebenden Aufgabe, nämlich in der Schicht Öffnungen oder Poren anzubringen, als Füllstoff Partikel der beanspruchten Größe und in dem beanspruchten Gewichtsverhältnis zu verwenden. Daß Öffnungen angebracht werden müssen, sei ohnehin selbstverständlich, weil sonst kein Kontakt zwischen Reagenzmittel und Analyt möglich sei. Die beanspruchte Lösung werde dadurch nahegelegt, daß einerseits in der genannten Druckschrift das Einbringen von Füllstoffen erwähnt sei und andererseits das Herstellen von Poren in Kunststoffen mittels Füll-

organic particles with a size of between 0.2 and 20 micrometres, characterised in that for the opening of the film for component materials with a molecular weight of over 50 000, as well as for component materials in the form of corpuscular components, the weight ratio of the amount of filling material to the amount of synthetic resin lies in the range of from 2:1 to 20:1".

Claim 2 is dependent on Claim 1.

II. An opposition filed by the appellants against grant of the patent was rejected by Opposition Division 061 in a decision posted on 22 January 1985.

III. The opponent's appeal, received on 21 March 1985, simultaneously with payment of the appeal fee and together with a statement of grounds, is directed against that decision.

IV. In the oral proceedings which took place on 23 October 1986, the appellants requested cancellation of the contested decision and revocation of European patent 0 016 387.

Their submissions were essentially as follows:

(a) In view of the decision in appeal case T 198/84, the subject-matter of the granted Claim 1 was no longer novel when compared with the teaching inferable from document DE-A-1 598 153. The stated purpose in the characterising part of the claim "for the opening ..." was in any case not a feature of the agent claimed. Details of the ranges for the particle size and the weight ratio of filler to synthetic resin were not expressly stated in this document but to the person skilled in the art they formed part of its content because quite usual ranges were involved. All other features of Claim 1 were directly inferable from the document.

(b) Nor did the aforementioned document and the object stated therein, namely to introduce openings or pores into the layer, indicate that there was any inventive step in using particles of the claimed size and in the claimed weight ratio as filler. It was obvious that openings had to be made, since otherwise there could be no contact between the reagent and the analyte. The claimed solution was suggested by the fact that, on the one hand, in the document cited the introduction of fillers was mentioned and, on the other, the production of pores in synthetic resin films by means of fillers was common knowledge, as documents GB-A-1 316 671, US-A-3 844 865, 3 992 158 and 4 144 306,

de particules minérales et organiques insolubles dont la taille est comprise entre 0,2 et 20 µm, caractérisé en ce que pour rendre le film accessible aux composés constitutifs dont le poids moléculaire est supérieur à 50 000 ainsi qu'aux composés constitutifs se trouvant sous la forme d'ingrédients corpusculaires, le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques est compris entre 2:1 et 20:1".

La revendication 2 dépend de la revendication 1.

II. Une opposition au brevet délivré formée par la requérante a été rejetée par décision de la Division d'opposition, dont le texte a été envoyé à la requérante le 22 janvier 1985.

III. Celle-ci a formé le 21 mars 1985 un recours à l'encontre de cette décision; elle a simultanément acquitté la taxe de recours et produit un mémoire exposant les motifs du recours.

IV. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 23 octobre 1986, la requérante a sollicité l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen n° 0 016 387,

en faisant valoir essentiellement les arguments suivants:

a) eu égard à la décision T 198/84 rendue au sujet d'un recours, l'objet de la revendication 1 sur la base de laquelle a été délivré le brevet n'est plus nouveau par rapport à l'exposé figurant dans le document DE-A-1 598 153. De toute façon, l'indication dans la partie caractérisante de cette revendication de la fonction prévue "pour rendre ... accessible ..." n'est pas une caractéristique propre à l'agent revendiqué. Certes les plages prévues pour la taille des particules et le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques ne sont pas indiquées expressément dans ce document, mais pour l'homme du métier, elles font partie de son contenu, car il s'agit de plages absolument classiques. Toutes les autres caractéristiques de la revendication 1 se déduisent directement dudit document.

b) Par ailleurs, compte tenu du document en question et du problème qui y est posé, à savoir pratiquer dans la couche des ouvertures ou des pores, il ne peut être considéré que le fait d'utiliser comme agent de charge des particules de la taille revendiquée, dans le rapport en poids revendiqué, implique une activité inventive. Il va de soi de toute façon qu'il est nécessaire de pratiquer des ouvertures, car sinon aucun contact n'est possible entre le réactif et l'analyte. La solution revendiquée est évidente, car d'une part le document cité mentionne l'introduction d'agents de charge, et d'autre part, la réalisation de pores dans des films de matière synthétique au moyen d'agents de charge est large-

stoffen allgemein bekannt sei, wie z.B. die Druckschriften GB-A-1 316 671, US-A 3 844 865, 3 992 158 und 4 144 306 zeigten. Insbesondere sei aus der US-A- 4 144 306 bereits die Verwendung eines Füllstoffes (TiO₂) in der Reagenzschicht eines diagnostischen Mittels bekannt, dessen Gewichtsverhältnis zur verwendeten Kunststoffmenge innerhalb des beanspruchten Bereichs liege. Ferner sei aus dieser Druckschrift auch die Verwendung von Füllstoffen bei Reagenzschichten für hochmolekulare Analyte (z. B. Alpha-Amylase) bekannt. Der weite, für die Teilchengröße beanspruchte Bereich liege im Rahmen des für Füllstoffteilchen allgemein Üblichen.

V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt

1. Die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag)

2. Das Patent im Umfang des mit Schreiben vom 19. September 1986 gestellten, am 23. September 1986 eingegangenen Antrags aufrechtzuerhalten mit der Maßgabe, daß in Zeile 6 des einzigen Anspruchs hinter "anorganischer" eingefügt wird "oder organischer" (Hilfsantrag I.).

3. Das Patent unverändert oder mit der nach Hilfsantrag I beantragten Änderung unter Einfügung der am 23. September 1986 eingegangenen Beschreibungsergänzung aufrechtzuerhalten (Hilfsantrag II.)

Zur Begründung bringt sie im wesentlichen folgendes vor:

a) Die Aufgabe dürfe nicht darin gesehen werden, in dem aus DE-A-1 598 153 bekannten diagnostischen Mittel Poren oder Öffnungen zu erzeugen. Dies sei vielmehr bereits ein Teil der Lösung. Die Aufgabe sei ausgehend von der genannten Druckschrift darin zu sehen, das bekannte Mittel auf möglichst einfache Weise auch für die Analyse hochmolekularer Inhaltsstoffe verwendbar zu machen. Es habe nicht nahegelegen, hierfür überhaupt Öffnungen anzubringen. Es gäbe hierfür auch andere Möglichkeiten, wie etwa die Auswahl besonderer filmbildender Kunststoffe oder die Verwendung gelöster statt dispergierter Kunststoffe. Auch sei nicht zu erwarten gewesen, daß das Anbringen von Öffnungen oder Poren überhaupt zum Erfolg führe.

Auch die besonders einfache Art die Porosität zu erzeugen werde durch die von der Beschwerdeführerin genannten Druckschriften nicht nahegelegt. Bei den Gegenständen der GB-A 1 316 671 und der US-A-3 844 865 würde die Porosität erst durch einen zusätzlichen Verfahrensschritt (Strecken) hergestellt. Nach den US-A 3 992 158 und 4 144 306 seien Füllstoffe nur in der Verteilerschicht eines mehrschichti-

for example, showed. In particular, the filler (TiO₂) in the reagent layer of a diagnostic agent whose weight ratio to the amount of synthetic resin used lay within the claimed range was already known from US-A-4 144 306. The use of fillers in the case of reagent layers for analytes of high molecular weight (e.g. alpha-amylase) was also known from this document. The wide range claimed for the particle size lay within that customary for filler particles.

V. The respondents (proprietors of the patent) request that

1. The appeal be rejected (main request);

2. The patent be maintained in the form submitted by letter of 19 September 1986, received on 23 September 1986, with the proviso that in line 6 of the single claim the words "or organic" be added after "inorganic" (subsidiary request I);

3. The patent be maintained unchanged or with the amendment requested in subsidiary request I and insertion of the supplement to the description received on 23 September 1986 (subsidiary request II).

The grounds stated are essentially as follows:

(a) The problem should not be seen as how to produce pores or openings in the diagnostic agent known from DE-A-1 598 153; this is already a part of the solution. Starting out from the aforementioned document, the problem is to be seen as how, in the simplest possible way, to make the known agent additionally usable for the analysis of component materials with a high molecular weight. There was no suggestion at all of making any openings for this purpose. There were also other possibilities, such as selection of special film-forming synthetic resins or use of dissolved instead of dispersed synthetic resins. Nor was it to have been expected that the introduction of openings or pores would lead to the desired result.

In addition, the particularly simple way of producing the porosity was not suggested by the documents cited by the appellants. In the subject-matter of GB-A-1 316 671 and US-A-3 844 865, the porosity would only be produced by an additional processing step (stretching). According to US-A-3 992 158 and 4 144 306, fillers were introduced only in the spreading layer of a multi-layer diagnostic agent, whereas the reagent

ment connue, comme le montrent par exemple les documents GB-A-1 316 671, US-A-3 844 865, 3 992 158 et 4 144 306. Le document US-A-4 144 306 en particulier a déjà fait connaître l'utilisation d'un agent de charge (TiO₂) dans la couche de réactif d'un agent de diagnostic, en une quantité telle que le rapport en poids avec la quantité de matières synthétiques utilisée se situe dans la plage revendiquée. En outre, ce document a également fait connaître l'utilisation d'agents de charge dans des couches de réactif pour analytes de masse moléculaire élevée (par exemple l'alpha-amylase). La plage étendue revendiquée en ce qui concerne la taille des particules ne sort pas du cadre de ce qui est généralement classique pour des particules d'agent de charge.

V. L'intimée (titulaire du brevet) a conclu

1. au rejet du recours (requête principale)

2. au maintien du brevet dans le texte proposé par courrier du 19 septembre 1986, reçu le 23 septembre 1986, à ceci près qu'elle demande à ajouter à la ligne 6 de la revendication, après "minérales", "et organiques" (requête subsidiaire I)

3. au maintien du brevet sans modification ou avec la modification sollicitée selon la requête subsidiaire I, avec insertion du complément apporté à la description le 23 septembre 1986 (requête subsidiaire II).

A cet effet, elle a fait valoir pour l'essentiel les arguments suivants:

a) il ne doit pas être considéré que le problème consiste à pratiquer des pores ou des ouvertures dans l'agent de diagnostic connu selon le document DE-A-1 598 153, car tout au contraire ceci constitue déjà un élément de solution. Il faut bien voir que le problème qui se pose, à partir du document cité, c'est de rendre, d'une manière aussi simple que possible, l'agent connu également utilisable pour l'analyse de constituants à haut poids moléculaire. Il n'était pas évident de pratiquer pour cela des ouvertures, car il existait également d'autres possibilités, comme par exemple la sélection de matières synthétiques filmogènes particulières ou l'utilisation de matières synthétiques non pas dispersées, mais dissoutes. Il était également impossible de prévoir que l'introduction d'ouvertures ou de pores conduirait au succès.

De surcroît, la façon particulièrement simple de réaliser la porosité ne découlait pas d'une manière évidente des documents cités par la requérante. Dans le cas des objets des documents GB-A-1 316 671 et US-A-3 844 865, la porosité n'est réalisée que grâce à une étape supplémentaire du procédé (étirage). Dans les documents US-A-3 992 158 et 4 144 306, il n'est introduit des agents de charge que dans la couche

gen diagnostischen Mittels eingebracht, während die Reagenzschicht aus quellfähigen, wasserlöslichen Stoffen bestehe.

b) Der Gegenstand des Streitpatents sei auf jeden Fall neu, weil in der DE-A 1 598 153 weder für die Partikelgröße noch für das Gewichtsverhältnis Bereichsangaben enthalten seien und in den US A-3 992 158 und 4 144 306 die Reagenzschicht nicht aus einer wäßrigen Dispersion eines filmbildenden Kunststoffes hergestellt sei. Dort seien vielmehr die Reagenzien in dem schichtbildenden Kunststoff dispergiert.

c) Schließlich sei die DE-A 1 598 153 fast zehn Jahre vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden, und die dort in den Beispielen angegebenen Füllstoffmengen lägen weit außerhalb des im Streitpatent beanspruchten Bereichs.

VI. Zur Erläuterung der Herstellung und des Aufbaus eines Films aus der wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen verwies die Beschwerdegegnerin auf die Literaturstellen: Polymer News, Vol. 3, Issue 4, 1977, Seite 194-203 "LATEX FILM FORMATION", insbesondere Figur 10, und Film-Forming Compositions", Vol. 1, Part 1, 1967, Seite 5-8, insbesondere Figur 1-2.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde genügt den Vorschriften der Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPU. Sie ist somit zulässig.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, d. h. in der erteilten Fassung des Patents, ist neu.

2.1 Aus der DE-A 1 598 153 ist ein diagnostisches Mittel zum Nachweis von Inhaltsstoffen von Flüssigkeiten bekannt. Dieses besteht aus einem flüssigkeitsbeständigen Film, der aus einer wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen hergestellt ist (Seite 2, 2. Absatz). Diesem Film sind die für den Nachweis erforderlichen Reagenzien sowie Füllstoffe in Form unlöslicher anorganischer oder organischer Partikel beigemischt (Seite 2, letzter Absatz).

Im Unterschied zum Anspruch 1 enthält diese Druckschrift keine Angaben über die Partikelgröße. Die im Streitpatent beanspruchten Gewichtsverhältnisse von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge lassen sich dieser Druckschrift gleichfalls nicht entnehmen.

2.2 Der Hinweis der Beschwerdeführerin, wonach die beanspruchten Bereiche für Partikelgröße und Gewichtsverhältnisse, im Hinblick auf die Beschwerdeentscheidung T 198184 zum Inhalt der DE-A 1 598 153 gehörten, geht fehl. In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, daß eine unterschiedliche Erfindungsdefinition nicht ausreicht,

layer consisted of water-soluble substances able to swell.

(b) The subject-matter of the contested patent was novel, because DE-A-1 598 153 contained no details of range either for the particle size or for the weight ratio, and in US-A-3 992 158 and 4 144 306 the reagent layer was not made from an aqueous dispersion of a film-forming synthetic resin, the reagents being in fact dispersed in the layer-forming synthetic resin.

(c) Finally, DE-A-1 598 153 had been published almost ten years before the priority date of the disputed patent and the quantities of fillers specified in the examples it gave lay well outside the range claimed in the disputed patent.

VI. To explain the production and construction of a film from the aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins, the respondents referred to the following bibliography: Polymer News, Vol. 3, Issue 4, 1977, pp. 194-203 "LATEX FILM FORMATION", in particular Figure 10, and "Film-Forming Compositions", Vol. 1, Part 1, 1967, pp. 5-8, in particular Figure 1-2.

Reasons for the Decision

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

2. The subject-matter of Claim 1 in accordance with the main request, i.e. in the granted version of the patent, is novel.

2.1 A diagnostic agent for the detection of component materials in liquids is known from DE-A-1 598 153; it consists of a liquid-resistant film made from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins (page 2, second paragraph). To this film are admixed the reagents and fillers in the form of insoluble inorganic or organic particles which are needed for said detection (page 2, last paragraph).

Unlike Claim 1, this document does not contain any details of particle size, and the weight ratios of filler to synthetic resin cannot be derived from this document either.

2.2 The appellants' statement according to which the ranges claimed for particle size and weight ratios formed part of the content of DE-A-1 598 153 in view of Appeal Decision T 198/84 is mistaken. That Decision said that a different definition of an invention was not sufficient to guarantee the latter's novelty. However, as the reference to

de partage d'un agent de diagnostic multi-couches, la couche de réactif étant constituée elle de composés hydrosolubles expansibles.

b) L'objet du brevet contesté est nouveau en tout état de cause, car on ne trouve dans le document DE-A-1 598 153 aucune indication sur les plages dans lesquelles sont compris le rapport en poids et la taille des particules, et dans les documents US-A-3 992 158 et 4 144 306, la couche de réactif n'est pas préparée à partir d'une dispersion aqueuse d'une matière synthétique filmogène, les réactifs étant au contraire dispersés dans la matière synthétique formant ladite couche.

c) Le document DE-A-1 598 153, enfin, a été publié près de dix ans avant la date de priorité du brevet contesté et les quantités d'agent de charge indiquées dans les exemples qu'il cite sont très en dehors de la plage revendiquée dans le brevet contesté.

VI. Pour plus amples informations concernant la préparation et la structure d'un film obtenu à partir de la dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes, l'intimée a renvoyé aux ouvrages suivants: Polymer News, vol. 3, n° 4, 1977, p. 194 à 203 "LATEX FILM FORMATION", en particulier fig. 10, et "Film-Forming Compositions", vol. 1, partie 1, 1967, p. 5 à 8, en particulier figures 1 et 2.

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. L'objet de la revendication 1 selon la requête principale, c'est-à-dire dans le texte sur la base duquel a été délivré le brevet, est nouveau.

2.1 Le document DE-A-1 598 153 a fait connaître un agent de diagnostic pour la mise en évidence de composés constitutifs de liquides, comprenant un film résistant aux liquides, fabriqué à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes (p. 2, par. 2). A ce film sont mélangés les réactifs nécessaires à la mise en évidence, ainsi que des agents de charge sous la forme de particules minérales ou organiques insolubles (p. 2, dernier alinéa).

A la différence de la revendication 1, ce document ne contient aucune indication sur la taille des particules. On ne peut pas non plus trouver dans ce document d'indications sur les rapports en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques, tels qu'ils sont revendiqués dans le brevet contesté.

2.2 La requérante a tort lorsqu'elle affirme que, eu égard à la décision T 198/84 rendue au sujet d'un recours, le contenu du document DE-A-1 598 153 englobe les plages revendiquées pour la taille des particules et les rapports en poids. Dans la décision citée, il a été constaté qu'il ne suffit pas d'une définition différente de l'invention pour que

um die Neuheit der Erfindung sicherzustellen. Wie jedoch der Hinweis in der zitierten Entscheidung auf die ältere Entscheidung T 12/81 (Amtsblatt EPA 8/1982, Seite 301) erkennen läßt, sollte damit bestätigt werden, daß ein an sich bekannter Gegenstand nicht dadurch zu einer neuen Erfindung führen kann, daß er auf andere Weise beschrieben wird, etwa daß anstelle der Strukturformel eines Stoffes dieser durch sein Herstellungsverfahren definiert wird. So liegt aber der Fall hier nicht. Im vorliegenden Fall fehlen in der älteren Druckschrift jegliche Hinweise auf bestimmte Merkmale des nunmehr beanspruchten Gegenstands, nämlich Partikelgröße und Gewichtsverhältnisse. Wenn diese nunmehr im Streitpatent angegeben werden, so handelt es sich dabei nicht um die Beschreibung von etwas Bekanntem mit anderen Worten, sondern um das Hinzufügen neuer Information, die für den Fachmann vom Inhalt der älteren Druckschrift nicht mit erfaßt ist. Denn es werden grundsätzlich auch Füllstoffe verwendet, deren Partikelgröße außerhalb des beanspruchten Bereichs liegt und Kunststofffilme, bei denen das Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge außerhalb des hierfür beanspruchten Bereichs liegt. So lehrt z.B. die US-A-3 844 865 (Spalte 8, Zeilen 31 bis 35), daß zur Herstellung poröser Filme im Streckverfahren grundsätzlich auch Füllstoffe verwendbar sind, deren Partikel eine Größe von bis zu 30 µ (für mikroporöse Filme) haben können. Dergleichen kann in solch einem Fall der Füllstoffanteil am gesamten Film (lt. Beispiel 2) 61 Gew.-% betragen, d.h. es ist dort ein Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge von etwa 1,56:1 möglich. Es kann deshalb keine Rede davon sein, daß die im Anspruch 1 des Streitpatents angegebenen Bereiche für Partikelgröße und Gewichtsverhältnis für den Fachmann bereits implizit in der DE-A 1 598 153 beschrieben sind.

Die DE-A 1 598 153 nimmt somit den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neuheitsschädlich vorweg.

2.3 Aus der US-A 4 144 306 ist ein diagnostisches Mittel zum Nachweis von Inhaltsstoffen von Flüssigkeiten bekannt (Beispiel 5). Dieses besteht aus einem Film, in dem die für den Nachweis erforderlichen Reagenzien enthalten sind (Celluloseacetat mit einem bilirubin-aktiven Komplex). Außerdem sind Füllstoffe in Form unlöslicher anorganischer Partikel (TiO₂) beigemischt. Das Gewichtsverhältnis Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge beträgt etwa 7,7:1 und liegt somit innerhalb des beanspruchten Bereichs.

Im Unterschied zum Gegenstand des Anspruchs 1 handelt es sich nicht um einen aus einer wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen hergestellten flüssigkeitsbestän-

the earlier decision T 12/81 (Official Journal EPO 8/1982, p. 301) in T 198/84 shows, the intent was to confirm that an object known in itself cannot lead to a new invention by being described in another way, for example by defining a material by its method of manufacture instead of by its structural formula. This is not the case here, however: all reference to specific features of the subject-matter now claimed, namely particle size and weight ratios, is lacking in the earlier document. If these are now specified in the disputed patent, it is not a question of something known being described in different words but the addition of new information which is not provided for the person skilled in the art by the contents of the earlier document. For in principle use is also made of fillers whose particle size lies outside the claimed range, and of synthetic resin films in which the weight ratio of filler to synthetic resin lies outside the range claimed. Thus, for example, US-A-3844 865 (column 8, lines 31 to 35) teaches that in order to manufacture porous films by stretching, fillers may in principle be used whose particles can be up to 30 µ (for micro-porous films) in size. Similarly, in such a case the proportion of filler in the film as a whole (according to example 2) can amount to 61% by weight, i.e. a weight ratio of filler to synthetic resin of about 1.56:1 is possible. There can therefore be no question of the ranges for particle size and weight ratio stated in Claim 1 of the disputed patent being already implicitly described in DE-A-1 598 153 for the person skilled in the art.

DE-A-1 598 153 therefore does not anticipate the subject-matter of Claim 1 so as to be prejudicial to novelty.

2.3 A diagnostic agent for the detection of component materials in liquids is known from US-A-4 144 306 (example 5). This consists of a film containing the reagents needed for detection (cellulose acetate with a bilirubin-active complex). In addition, fillers in the form of insoluble inorganic particles (TiO₂) are admixed. The weight ratio of filler to synthetic resin is about 7.7:1 and therefore lies within the claimed range.

Unlike the subject-matter of Claim 1, a liquid-resistant film made from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins is not involved here. Moreover, nothing about the parti-

l'invention soit nouvelle. La référence faite dans ladite décision à la décision antérieure T 12/81, publiée au JO OEB 8/1982, p. 301, montre que les auteurs de cette décision entendaient confirmer qu'un objet connu en soi ne peut donner lieu à une nouvelle invention du fait qu'il est décrit d'une autre manière, lorsque par exemple cet objet est défini par son procédé de préparation au lieu de l'être par sa formule. Or tel n'est pas le cas ici. Le document antérieur ne fait en l'occurrence aucune mention de certaines caractéristiques de l'objet revendiqué dans la présente espèce, à savoir celles relatives à la taille des particules et aux rapports en poids. Le brevet en litige, qui donne désormais ces indications, ne décrit pas de la sorte quelque chose de connu en utilisant d'autres mots, mais apporte une information nouvelle, que l'homme du métier ne peut trouver dans le contenu du document antérieur. En effet, on peut en principe utiliser également des agents de charge dont les particules ont une taille qui se situe à l'extérieur de la plage revendiquée et des films de matières synthétiques dans lesquels les rapports en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques se situent eux aussi en dehors de la plage revendiquée pour ces rapports. C'est ainsi que, par exemple, le document US-A-3 844 865 (col. 8, lignes 31 à 35) enseigne que pour préparer des films poreux dans le procédé d'étirage, on peut en tout état de cause utiliser également des agents de charge dont les particules peuvent avoir une taille allant jusqu'à 30 µm (pour des films microporeux). De même, dans un tel cas, les agents de charge peuvent représenter 61% en poids de l'ensemble du film (cf. l'exemple 2), ce qui signifie que selon ce document, il peut y avoir un rapport en poids d'environ 1,56:1 entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques. On ne peut donc affirmer que pour l'homme du métier, les plages indiquées pour les tailles de particules et pour les rapports en poids dans la revendication 1 du brevet en litige sont déjà décrites implicitement dans le document DE-A-1 598 153.

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

2.3 Le document US-A-4 144 306 a fait connaître un agent de diagnostic pour la mise en évidence de composés constitutifs de liquides (exemple 5). Il s'agit d'un film qui comporte les réactifs nécessaires à leur mise en évidence (acétate de cellulose portant un complexe actif vis-à-vis de la bilirubine). Il y est ajouté en outre des agents de charge sous la forme de particules minérales insolubles (TiO₂). Le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques est d'environ 7,7:1 et se situe donc à l'intérieur de la plage revendiquée.

A la différence de l'objet de la revendication 1, il ne s'agit pas d'un film résistant aux liquides préparé à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes.

digen Film. Ferner ist dieser Druckschrift nichts über die Partikelgröße des Füllstoffs zu entnehmen.

2.4 Die beanspruchten Bereiche für Partikelgröße und Gewichtsverhältnisse von Füllstoffmenge zu Kunststoffmenge sind auch keiner der anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften zu entnehmen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

3.1 Die DE-A 1 598 153 kommt dem Anmeldungsgegenstand am nächsten. Hieraus ist ein diagnostisches Mittel bekannt, das aus einem flüssigkeitsbeständigen Film hergestellt ist. Die Herstellung erfolgt dort entweder aus einer Lösung oder einer Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen. Dem Film sind die erforderlichen Reagenzien sowie Füllstoffe beigemischt. Dieser Film eignet sich für den Nachweis relativ niedermolekularer Inhaltsstoffe von Flüssigkeiten (zum Beispiel für Glykose).

Diese Filme können aber nicht eingesetzt werden, wenn Inhaltsstoffe analysiert werden sollen, die aus großen Molekülen bestehen wie Enzyme oder aus korpuskulären Bestandteilen. Dem Streitpatent liegt daher, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, nicht bereits die Aufgabe, zugrunde, in der Reagenzschicht "Öffnungen" oder Poren anzubringen, sondern vielmehr die Aufgabe, das bekannte Mittel so zu verändern, daß auch Inhaltsstoffe mit einem Molekulargewicht von über 50.000 sowie solche in Form korpuskulärer Bestandteile analysiert werden können.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß Füllstoffe einer Größe zwischen 0,2 und 20 Mikrometer in einer Menge dem Film beigemischt werden, daß das Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge zwischen 2:1 und 20:1 liegt.

3.2 Es kann bereits nicht als naheliegend angesehen werden, daß die dem Streitpatent objektiv zugrundeliegende Aufgabe allein dadurch gelöst werden kann, daß der Film "geöffnet" oder, mit anderen Worten, porös gemacht wird. Einmal bieten sich dem Fachmann zur Lösung der gestellten Aufgabe verschiedene Wege an. So z. B. die Möglichkeit, unter den filmbildenden organischen Kunststoffen solche herauszufinden, in die auch größere Moleküle eindiffundieren können oder solche, die von der zu untersuchenden Flüssigkeit angelöst oder angequollen werden. Außerdem war am Anmeldetag auch nicht von vorneherein zu erwarten, daß allein durch das Öffnen des Films die beigemischten Reagenzien mit den Inhaltsstoffen hohen Molekulargewichts reagieren könnten. Da die Öffnung des Films zunächst nur zu einer Vergrößerung von dessen Oberfläche führt, wäre zwar zu erwarten gewesen, daß die bekannten Inhaltsstoffe *geringen* Mole-

cle size of the filler can be ascertained from this document.

2.4 Nor can the claimed ranges for particle size and weight ratios of filler to synthetic resins be derived from any of the other documents in the proceedings. The subject-matter of Claim 1 is therefore novel.

3. The subject-matter of Claim 1 according to the main request is also based on inventive step.

3.1 DE-A-1 598 153 comes closest to the subject-matter of the application. From it a diagnostic agent is known which is made from a liquid-resistant film, production thereof being effected either from a solution or from a dispersion of film-forming organic synthetic resins. The necessary reagents and fillers are mixed in with the film, which is suitable for the detection of relatively low-molecular-weight components of liquids (glycose, for example).

These films cannot be used however when component materials are to be analysed which consist of large molecules such as enzymes or of corpuscular components. Contrary to the appellants' argument, the problem forming the basis of the disputed patent is therefore not to make "openings" or pores in the reagent layer, but rather to alter the known agent in such a way that component materials with a molecular weight of over 50 000 and those in the form of corpuscular components can also be analysed.

This problem is solved by admixing into the film fillers between 0.2 and 20 micrometres in size, in a quantity such that the weight ratio of filler to synthetic resin lies between 2:1 and 20:1.

3.2 It cannot be considered obvious that the problem actually forming the basis of the disputed patent can only be solved by making the film "open", or in other words porous. For one thing, various ways of solving the problem posed present themselves to the person skilled in the art. For example, there is the possibility of picking out from among the film-forming organic synthetic resins those into which larger molecules can also diffuse or those which are "bitten" or swollen by the liquid under investigation. Moreover, on the date of filing it was not to be expected from the outset that, just by opening up the film, the admixed reagents could react with the high-molecular-weight components. Since opening of the film first of all leads only to an increase in its surface, it would have been expected that the known component materials with a low molecular weight would be able to react to a greater extent and possibly more

De plus, on ne peut trouver dans ce document d'indications sur la taille des particules de l'agent de charge.

2.4 Les autres documents cités au cours de la procédure ne fournissant eux non plus aucune indication sur les plages revendiquées pour la taille des particules et les rapports en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques, l'objet de la revendication 1 est donc nouveau.

3. L'objet de la revendication 1 selon la requête principale implique par ailleurs une activité inventive.

3.1 Le document DE-A-1 598 153 est celui qui se rapproche le plus de l'objet de la demande. Il décrit un agent de diagnostic préparé à partir d'un film résistant aux liquides. Cette préparation s'effectue à partir soit d'une solution, soit d'une dispersion de matières synthétiques organiques filmogènes. On ajoute au film les réactifs, ainsi que les agents de charge nécessaires. Ce film se prête à la mise en évidence de composés constitutifs de liquides ayant un poids moléculaire relativement faible (tels que le glucose).

Toutefois, ces films ne peuvent être utilisés pour l'analyse de constituants formés de grosses molécules, tels que les enzymes, ou d'ingrédients corpusculaires. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, le problème qu'entend résoudre le brevet contesté n'est donc pas déjà celui de l'introduction d'"ouvertures" ou de pores dans la couche de réactif, mais plutôt celui de la modification de l'agent connu de telle manière que l'on puisse analyser aussi des constituants ayant un poids moléculaire supérieur à 50 000, ainsi que des constituants se présentant sous la forme d'ingrédients corpusculaires.

Pour résoudre ce problème, l'on ajoute au film des agents de charge dont la taille est comprise entre 0,2 et 20 µm, en une quantité telle que le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques est compris entre 2:1 et 20:1.

3.2 La solution apportée au problème sur lequel se fonde objectivement le brevet contesté, solution qui consiste simplement à rendre le film "ouvert" ou, en d'autres termes, poreux, ne peut être considérée comme déjà évidente. En effet, d'une part diverses possibilités s'offrent à l'homme du métier pour la résolution du problème posé. Ainsi, par exemple, il est possible de sélectionner parmi les matières synthétiques organiques filmogènes celles dans lesquelles peuvent aussi diffuser de grosses molécules ou celles que dissolvent ou que gonflent les liquides à examiner. En outre, on ne pouvait pas non plus prévoir à la date du dépôt qu'il suffirait de rendre le film "ouvert" pour que les réactifs ajoutés puissent réagir avec les constituants de poids moléculaire élevé. Etant donné qu'en rendant le film ouvert, on n'obtient tout d'abord qu'un accroissement de la surface de celui-ci, on aurait en effet pu prévoir que les constituants connus, de *faible* poids

kulargewichts in größerem Ausmaß und womöglich schneller reagieren können, nicht aber, daß Inhaltsstoffe, die bisher überhaupt nicht durch die Oberfläche dringen und zu einer Reaktion führen konnten, nunmehr reagieren würden. Voraussetzung hierfür war, daß von den beiden in der DE-A 1 598 153 beschriebenen Möglichkeiten zur Herstellung des diagnostischen Mittels speziell diejenige gewählt wurde, die von einer wäßrigen Dispersion des filmbildenden Kunststoffes ausgeht.

Im vorliegenden Fall ist also bereits in der Erkenntnis, daß bei einem aus einer wäßrigen Dispersion filmbildender organischer Kunststoffe hergestellten Film allein durch Öffnung des Films eine Reaktion mit Inhaltsstoffen eines wesentlich größeren Molekulargewichts möglich ist, als wenn der Film nicht "geöffnet" ist, eine erfinderische Leistung zu sehen (vgl. auch T 229/85; veröffentlicht ABl. EPA 1987, 237).

3.3 Darüber hinaus geben die genannten Druckschriften auch keinen Hinweis, daß die erforderliche Porosität ("Öffnung") allein durch geeignete Wahl von Partikelgröße und Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge erreicht werden kann.

Aus der US-PS 4 144 306 ist zwar ein diagnostisches Mittel bekannt, bei dem ein Füllstoff in einer Menge verwendet wird, der innerhalb des beanspruchten Bereichs liegt. Doch fehlt dort jeder Hinweis, daß dieser Füllstoff zur Öffnung des Filmes dienen soll. Er dient dort offensichtlich lediglich der Veränderung der optischen Eigenschaften des diagnostischen Mittels. Denn bei dem bekannten Mittel wird die Porosität dadurch erreicht, daß der Kunststoff selbst in Form eines sog. blush-Polymer hergestellt wird.

In den Druckschriften US-A 3 992 158 (Spalte 7, Zeile 8-43) und US-A-4 144 306 (Spalte 21, Zeile 54 bis Spalte 22, Zeile 12) ist zwar erwähnt, daß poröse Schichten unter Verwendung von Füllstoffen hergestellt werden können. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um die die Reagenzien enthaltenden Filme, sondern um zusätzliche Schichten, die für eine gleichmäßige Verteilung der zu untersuchenden Flüssigkeit sorgen sollen, bevor diese Flüssigkeit die Reagenzschicht erreicht. Eine Anregung, diese Maßnahme bei einer Reagenzschicht anzuwenden, um hierdurch eine Reaktion mit hochmolekularen Inhaltsstoffen der zu untersuchenden Flüssigkeit zu ermöglichen, wird hierdurch nicht gegeben. Im übrigen fehlen diesen Druckschriften auch jegliche Hinweise auf die zu verwendenden Partikelgrößen und Gewichtsverhältnisse von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge.

Noch weniger können die US-A-3 844 865 und die GB-A 1 316 671 eine Anregung dazu geben, bei dem im Anspruch 1 definierten Film eine Öffnung durch Einbringen von Füllstoffen in dem beanspruchten Größen- und Gewichtsverhältnissbereich zu erzielen.

quickly, but not that components which previously could not penetrate the surface at all and lead to a reaction would now react; the prerequisite was that, of the two possibilities for production of the diagnostic agent described in DE-A-1 598 153, the one specifically chosen was the one based on an aqueous dispersion of the film-forming synthetic resin.

In the case in point the very realisation that, with a film made from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins, just by opening the film a reaction with components of a substantially higher molecular weight is possible than if the film is not "opened", may be regarded as an inventive step (compare also T 229/85, published OJ EPO 1987, 237).

3.3 Moreover, the documents specified do not give any indication that the necessary porosity ("opening") can be achieved just through appropriate selection of particle size and weight ratio of filler to synthetic resin.

From US-PS 4 144 306 a diagnostic agent is indeed known in which a filler is used in a quantity lying within the range claimed. Any indication that this filler is to serve to open up the film is lacking, however. The filler is evidently used only to change the optical properties of the diagnostic agent, for with the known agent the porosity is achieved by making the synthetic resin itself in the form of a blush polymer.

Documents US-A-3 992 158 (column 7, lines 8-43) and US-A-4 144 306 (column 21, line 54 to column 22, line 12) do in fact mention that porous layers can be produced using fillers. But what is involved here is not the films containing the reagents but additional layers intended to ensure even spreading of the liquid under investigation before the liquid reaches the reagent layer. There is no suggestion of using this measure in a reagent layer in order to allow the liquid under investigation to react with high-molecular-weight components. In any case, these documents also contain no reference to the particle sizes to be used or to the weight ratios of filler to synthetic resin.

Still less can US-A-3 844 865 and GB-A-1 316 671 suggest opening up the film defined in Claim 1 by adding fillers in the size and weight ratio range claimed; all these documents are concerned with synthetic resin films which have to be stretched once the fillers

moléculaire, puissent réagir dans une plus grande proportion et peut-être plus rapidement, mais on n'aurait pu s'attendre à ce que des constituants qui ne pouvaient jusqu'alors traverser la surface pour réagir produisent désormais une réaction. Il fallait pour cela choisir précisément, parmi les deux possibilités décrites dans le document DE-A-1 598 153 pour la préparation de l'agent de diagnostic, celle qui part d'une dispersion aqueuse de la matière synthétique filmogène.

Dans la présente espèce, il y a donc lieu de considérer que le fait d'avoir reconnu qu'il suffit de rendre ouvert un film préparé à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes pour pouvoir faire réagir des constituants de poids moléculaire nettement plus élevé que ce n'est le cas lorsque le film n'est pas "ouvert" implique déjà une activité inventive (cf. également la décision T 229/85, publiée au JO OEB/1987, 237).

3.3 De plus, les documents cités n'indiquent en aucune façon que pour obtenir la porosité nécessaire (c'est-à-dire pour rendre le film "ouvert") il suffit de choisir correctement la taille des particules et le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques.

Le document US-A-4144306 a fait connaître il est vrai un agent de diagnostic dans lequel la quantité d'agent de charge utilisée se situe à l'intérieur de la plage revendiquée, mais il n'est pas indiqué dans ce document que cet agent de charge doit permettre de rendre le film ouvert. Dans ce document, cet agent de charge ne sert manifestement qu'à modifier les propriétés optiques de l'agent de diagnostic. C'est en effet la matière synthétique elle-même qui est préparée sous la forme d'un polymère dit "blush" (opacifié par d'autres moyens) pour rendre poreux l'agent de diagnostic connu.

Dans les documents US-A-3 992 158 (colonne 7, lignes 8 à 43) et US-A-4 144 306 (de la colonne 21, ligne 54 à la colonne 22, ligne 12), il est mentionné certes qu'on peut préparer des couches poreuses en utilisant des agents de charge. Toutefois, il ne s'agit pas là des films contenant les réactifs, mais de couches additionnelles qui doivent assurer une répartition régulière du liquide à examiner, avant que celui-ci n'atteigne la couche de réactif, ce qui ne donne nullement l'idée de mettre en œuvre cette mesure avec une couche de réactif, afin de permettre ainsi une réaction avec des constituants de poids moléculaire élevé du liquide à examiner. Ces documents ne comportent par ailleurs aucune indication sur les tailles des particules et les rapports en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques à utiliser.

Les documents US-A-3 844 865 et GB-A-1 316 671 peuvent encore moins donner l'idée de rendre "ouvert" le film défini dans la revendication 1 en introduisant des agents de charge pour lesquels la taille des particules et le rapport en poids avec les matières synthétiques

Denn es handelt sich bei diesen Druckschriften um Kunststofffilme, die nach dem Einbringen der Füllstoffe gestreckt werden müssen, um Porosität zu erzielen.

Die von der Beschwerdegegnerin in das Verfahren eingeführten Druckschriften ("LATEX FILM FORMATION", a.a.O., und "Film-Forming Compositions", a.a.O.) geben weder einen Hinweis darauf, daß es sinnvoll sein kann, aus einer wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen hergestellte Filme porös zu machen, um sie zum Nachweis von hochmolekularen Inhaltsstoffen von Flüssigkeiten verwenden zu können, noch darauf, daß eine solche Porosität allein durch Einbringen von Füllstoffen in einem bestimmten Bereich liegenden Partikelgröße und in einem bestimmten Gewichtsverhältnis erzielbar ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich deshalb nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

4. Bei der Feststellung der Neuheit des Gegenstands des Streitpatents hat es sich zwar erwiesen, daß das im Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgeführte Merkmal "(Partikel) einer Größe von 0,2 bis 20 Mikrometer" nicht, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, in Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Oberbegriffs zum Stand der Technik (gemäß DE-A 1 598 153) gehört. Trotzdem sieht die Kammer keine Veranlassung von sich aus, allein deswegen auf eine Änderung des Wortlauts eines bereits erteilten Patentanspruchs zu dringen. Die Kammer sieht in der Regel 29 (1) EPU eine Ordnungsvorschrift, die ihre Bedeutung in erster Linie für das Patenterteilungsverfahren hat und deshalb ebensowenig einen Einspruchsgrund bildet wie etwa Artikel 84 EPU (im Anschluß an T 23/86 vom 25 August 86, ABI. EPA 1987, 316).

Der Anspruch 1 kann deshalb in der erteilten Fassung aufrecht erhalten werden.

5. Der geltende Anspruch 2 gemäß Hauptantrag ist von Anspruch 1 abhängig und bringt eine zweckmäßige Weiterbildung von dessen Gegenstand. Er kann deshalb gleichfalls aufrecht erhalten werden.

6. Da die neu ins Verfahren eingeführten Druckschriften keinen Anlaß zur Beschränkung der Patentansprüche gegeben haben, ist ihre Erwähnung in der Beschreibungseinleitung nicht erforderlich.

7. Es konnte deshalb dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben werden. Damit sind deren Hilfsanträge I und II gegenstandslos.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

have been added in order to make them porous.

The documents introduced into the proceedings by the respondents ("LATEX FILM FORMATION", loc. cit., and "Film-Forming Compositions", loc. cit.) give no indication either that it can be appropriate to make films produced from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins porous in order to be able to use them to detect high-molecular-weight components of liquids, or that such porosity can be achieved simply by adding fillers with a particle size lying in a specific range and in a specific weight ratio.

The subject-matter of Claim 1 is therefore not disclosed in an obvious way from the prior state of the art.

4. In establishing the novelty of the subject-matter of the disputed patent it was indeed shown that the feature stated in the opening part of Claim 1 "(particles) with a size of between 0.2 and 20 micrometres" does not, as the appellants claim, belong to the state of the art (according to DE-A-1 598 153) in conjunction with the other features in the preamble. Nevertheless, the Board sees no reason for it solely on this account to insist that the wording of a patent claim already granted should be amended. The Board takes Rule 29(1) EPC for what it is - an implementing regulation, primarily relevant to the patent grant procedure and therefore no more constituting a ground for opposition than for example Article 84 EPC (reference to T 23/86 of 25 August 1986, OJ EPO 1987, 316).

Claim 1 can therefore be maintained in the text as granted.

5. The existing Claim 2 according to the main request is dependent on Claim 1 and adds an appropriate development of its subject-matter. It can therefore likewise be maintained.

6. Since the documents newly introduced into the proceedings have given no cause to restrict the patent claims, it is not necessary to mention them in the introduction to the description.

7. The respondents' main request can therefore be allowed. Their subsidiary requests I and II are thus of no relevance.

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal is rejected.

se situent dans les plages revendiquées. Il s'agit en effet dans ces documents de films de matière synthétique qui doivent être étirés après l'introduction des agents de charge pour devenir poreux.

Les documents cités par l'intimée au cours de la procédure ("LATEX FILM FORMATION", loc. cit., et "Film-Forming Compositions", loc. cit.) n'indiquent nullement qu'il peut être intéressant de rendre poreux des films réalisés à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes pour pouvoir les utiliser aux fins de la mise en évidence de constituants de liquides de poids moléculaire élevé, ni qu'il suffit pour rendre ces films poreux d'introduire dans un rapport en poids déterminé des agents de charge pour lesquels la taille des particules se situe dans une plage déterminée.

L'objet de la revendication 1 ne découle donc pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

4. Lorsqu'a été établie la nouveauté de l'objet du brevet contesté, il a bien été constaté qu'examinée en combinaison avec les autres caractéristiques du préambule, la caractéristique indiquée dans le préambule de la revendication 1 "(particules) dont la taille est comprise entre 0,2 et 20 µm" n'est pas comprise dans l'état de la technique constitué par le document DE-A-1 598 153, contrairement à ce que prétend la requérante. Toutefois la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu, pour ce seul motif, d'exiger une modification du texte d'une revendication d'un brevet déjà délivré. Pour la Chambre, la règle 29 (1) CBE est une disposition réglementaire qui a été introduite avant tout pour la procédure de délivrance du brevet et dont le non-respect constitue donc tout aussi peu un motif d'opposition que par exemple le non-respect de l'article 84 CBE (cf. la décision T 23/86 du 25 août 86, JO OEB 1987, 316).

La revendication 1 peut donc être maintenue dans le texte sur la base duquel a été délivré le brevet.

5. Le texte actuel de la revendication 2 visé dans la requête principale dépend de la revendication 1 et complète utilement la définition de l'objet de celle-ci. Il peut donc de même être maintenu.

6. Etant donné que les documents nouvellement cités au cours de la procédure ne rendent pas nécessaire une limitation des revendications, il n'y a pas lieu d'en faire mention dans la partie introductive de la description.

7. Il peut donc être fait droit à la requête principale de l'intimée, par conséquent ses requêtes subsidiaires I et II sont désormais sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.