

schwerdeführerin (auf Erstattung der durch die zwei Hinweise auf die Patenterteilung entstandenen zusätzlichen Kosten) ist daher zurückzuweisen, ohne daß die Kammer darüber hinaus befugt wäre, sich zur rechtlichen Beurteilung der Sachlage zu äußern.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Im Europäischen Patentblatt ist bekanntzumachen, daß die Entscheidung über die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents am 2. April 1986 wirksam wurde und daß die zweite Entscheidung über die Erteilung desselben Patents vom 11. Dezember 1986 keine Wirkung entfaltete.

...

5. Der Antrag auf Ersatz des Schadens wird zurückgewiesen.

of grant without being in any way able to pronounce on its legal merits.

...

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. A notice is to be published in the European Patent Bulletin stating that the decision to grant the European patent in question took effect on 2 April 1986, and that the second decision of 11 December 1986 granting the same patent remained without effect.

...

5. The claim for damages is dismissed.

drés par les deux mentions de la délivrance du brevet) doit donc être rejetée, sans que la Chambre puisse en outre porter une appréciation d'ordre juridique sur les faits.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il convient de signaler dans le Bulletin européen des brevets que la décision relative à la délivrance du présent brevet européen a pris effet le 2 avril 1986, et que la deuxième décision, en date du 11 décembre 1986, concernant la délivrance du même brevet, n'a pas produit effet.

...

5. La requête en réparation du dommage est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 23. Juli 1987 T 291/85 - 3.3.1*) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Bayer AG

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Enichem Polimeri S.p.A.

Stichwort: Katalysator/BAYER

Artikel: 54, 56 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit - Kombination von Erfindungslehre und referiertem Stand der Technik" - "Erfinderische Tätigkeit (bejaht) - Abkehr vom Stand der Technik in Verbindung mit Teilauswahl"

Leitsatz

Informiert eine Entgegenhaltung ausführlich über die Weiterentwicklung eines dort ohne Referenzangabe nur ganz allgemein dargestellten Standes der Technik, so ist es bei der Neuheitsprüfung unzulässig, diese allgemeinen

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 23 July 1987 T 291/85 - 3.3.1*) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:
Bayer AG

Opponent/Appellant: Enichem Polimeri SpA

Headword: Catalyst/BAYER

Article: 54, 56 EPC

Keyword: "Novelty - Combination of teaching of invention and reference state of the art" - "Inventive step (affirmed) - Departure from prior art in conjunction with partial selection"

Headnote

If a citation gives detailed information about a further development of a prior art described only in very general terms without quoting a specific source, it is not permissible in examining for novelty to combine these general statements

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 23 juillet 1987 T 291/85 - 3.3.1*) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé:
Bayer AG

Opposant/requérant: Enichem Polimeri S.p.A.

Référence: Catalyseur/BAYER

Article: 54, 56 CBE

Mot clé: "Nouveauté - combinaison de l'enseignement découlant d'une invention avec l'état de la technique cité en référence" - "Activité inventive (oui) - distance prise par rapport à l'état de la technique, assortie de la sélection d'une partie de l'objet d'une invention".

Sommaire

Si une antériorité fournit des informations détaillées sur un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique qu'elle ne présente que de façon tout à fait générale et sans la moindre référence, il n'est pas permis,

*) 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 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

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

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

Angaben mit solchen spezifischen Ausführungen zu kombinieren, die lediglich im Zusammenhang mit der Erläuterung zur Weiterentwicklung beschrieben sind, sofern ein Fachmann diese Kombination der Entgegenhaltung nicht entnommen hätte.

with the specific statements made solely in order to explain the said development unless a person skilled in the art would have made the combination when reading the citation.

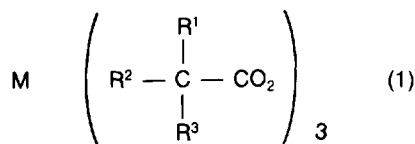
lors de l'examen de la nouveauté, de combiner lesdites indications générales avec ces indications spécifiques, données uniquement dans le but d'expliquer le perfectionnement apporté, dès lors que l'homme du métier n'aurait pas trouvé dans l'antériorité l'idée de cette combinaison

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 79 104 244.3, die am 31. Oktober 1979 mit deutscher Priorität vom 11. November 1978 eingereicht worden war, wurde am 11. Mai 1983 das europäische Patent 11 184 auf der Grundlage von zehn Ansprüchen erteilt. Die unabhängigen Ansprüche 1, 9 und 10 lauteten wie folgt:

"1. Katalysator, bestehend aus:

A. einem Carboxylat der Seltenen Erden der Formel



B. einem Aluminiumalkyl $Al(R^4)_3$ und/oder $(R^4)_2AlH$

C. einer weiteren Lewissäure, wobei in den Formeln

M ein dreiwertiges Element der Seltenen Erden mit den Ordnungszahlen 57 bis 71,

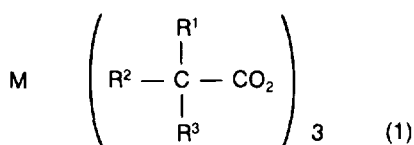
R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschiedenen Alkylreste mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, wobei die Summe aller C-Atome in den Substituenten 6 bis 20 beträgt, und

R^4 einen Alkylrest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuteten, mit der Ausnahme eines Katalysators, der ein Umsetzungsprodukt der Komponente A der Formel 1, wobei die Summe aller C-Atome in den Substituenten 6 bis 19 beträgt, mit einer Teilmenge der Komponente B enthält, wenn B die Bedeutung Aluminium-Trialkyl hat.

9. Verfahren zur Polymerisation von konjugierten Dienen in homogener Lösung, dadurch gekennzeichnet, daß ein Katalysator gemäß Ansprüchen 1 bis 8 verwendet wird.

10. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators gemäß Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß man

a) ein Carboxylat der Seltenen Erden der Formel



b) ein Aluminiumalkyl $Al(R^4)_3$ und/oder $(R^4)_2AlH$

c) eine Lewissäure

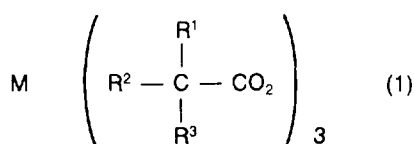
in einem inerten organischen Lösungsmittel bei Temperaturen von -30 bis 80 °C in beliebiger Reihenfolge mischt."

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 11 184 was granted on 11 May 1983 on the basis of European patent application No. 79 104 244.3, filed on 31 October 1979 claiming a German priority of 11 November 1978. It had ten claims, independent Claims 1, 9 and 10 of which read as follows:

"1. A catalyst consisting of:

A) a rare earth carboxylate having the formula



B) an aluminium alkyl $Al(R^4)_3$ and/or $(R^4)_2AlH$ and

C) a further Lewis acid.

In the formulae M is a trivalent rare earth element with an atomic number between 57 and 71, R^1 , R^2 and R^3

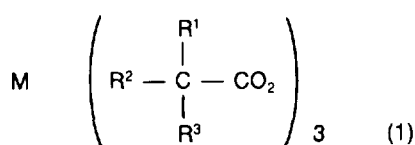
are identical or different alkyl radicals with 1 to 10 carbon atoms, the sum of all the C atoms in the substituents being between 6 and 20, and R^4 is an alkyl radical with 1 to 10 carbon atoms,

with the exception of a catalyst which contains a reaction product of component A of formula 1 in which the sum of all the C atoms in the substituents is between 6 and 19, with a proportion of component B, when B is aluminium trialkyl.

9. A process for the polymerisation of conjugated dienes in homogeneous solution, wherein a catalyst as claimed in Claims 1 to 8 is used.

10. A process for producing a catalyst as claimed in Claims 1 to 8, wherein

(a) a rare earth carboxylate having the formula



(b) an aluminium alkyl $Al(R^4)_3$ and/or $(R^4)_2AlH$ and

(c) a Lewis acid

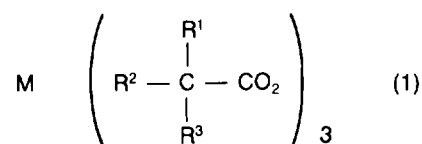
are mixed in any sequence in an inert organic solvent at temperatures of -30 to +80°C."

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 104 244.3, déposée le 31 octobre 1979, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande déposée en Allemagne le 11 novembre 1978, a donné lieu, le 11 mai 1983, à la délivrance du brevet européen n° 11 184, comportant 10 revendications. Les revendications indépendantes 1, 9 et 10 s'énonçaient comme suit:

"1. Catalyseur comprenant:

A. un carboxylate de terres rares de formule:



B. un composé d'aluminium-alkyle $Al(R^4)_3$ et/ou $(R^4)_2AlH$

C. un autre acide de Lewis,

M représente un élément trivalent de terres rares portant les numéros d'ordre 57 à 71,

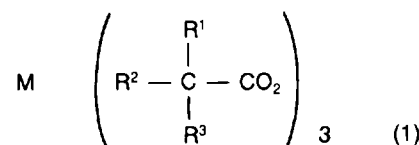
R^1 , R^2 et R^3 sont identiques ou différents et représentent chacun un groupe alkyle contenant 1 à 10 atomes de carbone, la somme de tous les atomes de carbone des substituants étant de 6 à 20, et

R^4 représente un groupe alkyle contenant 1 à 10 atomes de carbone, à l'exception d'un catalyseur qui contient un produit réactionnel du composant A de formule 1, la somme de tous les atomes de carbone des substituants étant de 6 à 19, avec une quantité partielle du composant B, lorsque B représente un composé d'aluminium-trialkyle.

9. Procédé de polymérisation de diènes conjugués en solution homogène, caractérisé en ce qu'on utilise un catalyseur suivant les revendications 1 à 8.

10. Procédé de préparation d'un catalyseur suivant les revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'on mélange:

a) un carboxylate de terres rares de formule



b) un composé d'aluminium-alkyle $Al(R^4)_3$ et/ou $(R^4)_2AlH$

c) un acide de Lewis

dans un solvant organique inerte à des températures comprises entre -30° et +80°C dans n'importe quel ordre.

II. Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerdeführerin am 10. Februar 1984 wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Einspruch ein und stützte sich dabei auf eine Reihe von Dokumenten, von denen zuletzt nur noch (1b) GB-A- 1 294 725 zur Diskussion stand.

III. Nachdem ein hilfsweiser Antrag der Einsprechenden auf mündliche Verhandlung am 18. Juni 1985 zurückgezogen worden war, wurde der Einspruch im schriftlichen Verfahren mit Entscheidung vom 8. Oktober 1985 zurückgewiesen.

Die Entscheidung erkennt die Neuheit des Patentgegenstandes an, da keines der entgegengehaltenen Dokumente ein Katalysatorsystem, dessen Herstellung oder seine Verwendung offenbare, bei dessen einer Komponente es sich um ein Salz einer Seltenen Erde mit einer **tertiären** Monocarbonsäure handelt.

Der Patentgegenstand beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit;

...

IV. Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Einsprechende am 4. Dezember 1985 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 7. Februar 1986 begründet. Sie bestreitet die Ausführungen der angefochtenen Entscheidung.

Es fehle jedenfalls an einer klaren Abgrenzung des Streitpatentes gegenüber (1b), wo auch bereits gesagt sei, daß frisch zubereitete Katalysatoren häufig aktiver sind als gealterte.

V. Die Beschwerdegegnerin tritt dem entgegen und unterscheidet bei der Offenbarung von (1b) zwischen - einerseits - der dortigen Schilderung des Standes der Technik, in welchem Zusammenhang Salze Seltener Erde speziell mit **tertiären** Monocarbonsäuren **nicht** erwähnt seien, und - andererseits - der dortigen Erfindungsbeschreibung, zu der auch das Altern des Katalysators in Gegenwart eines konjugierten Diens gehöre, das gemäß Streitpatent **nicht** vorgesehen sei. Allein durch den Wegfall dieser Alterung werde schon die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstandes begründet.

...

VI. In der mündlichen Verhandlung am 23. Juli 1987 verteidigt die Beschwerdeführerin ihr Patent nur noch in eingeschränktem Umfang: Bei unveränderten Ansprüchen 2 bis 9 lautet nunmehr der Anfang von Anspruch 1 statt "Katalysator, bestehend aus ..." neu "In Lösungsmitteln für die Dienpolymerisation homogen löslicher Katalysator, erhalten durch Zugabe und Mischen der Katalysatorbestandteile zum Polymerisationsansatz, bestehend aus ..."; und in Anspruch 10 stehen anstelle des letzten Wortes "mischt" die Worte "dem Polymerisationsansatz zufügt". Dadurch hat sich die Beschwerdegegnerin, wie sie auf Anfrage mündlich bestätigt, auf in situ hergestellte Kataly-

II. The present appellants filed opposition to the patent on 10 February 1984 on the grounds of lack of novelty and inventive step, citing a number of documents of which ultimately only (1b) GB-A-1 294 725 remained under discussion.

III. After the opponents had withdrawn their alternative request for oral proceedings on 18 June 1985 the opposition was rejected in written proceedings by a decision dated 8 October 1985.

The decision recognises the subject-matter of the patent as novel on the grounds that none of the citations disclosed a catalyst system in which one of the components was a salt of a rare earth with a **tertiary** monocarboxylic acid, nor the preparation or use of such a catalyst.

The subject-matter of the patent also involved inventive step.

...

IV. The opponents appealed against this decision on 4 December 1985, paying the prescribed fee at the same time, and filed a statement of grounds on 7 February 1986.

They maintained that the patent in suit was not clearly delimited vis-à-vis (1b), in which it was already stated that freshly prepared catalysts are often more active than those which have undergone ageing.

V. The respondents countered by drawing a distinction in the disclosure of (1b) between the statement of the prior art, where salts of rare earths containing **tertiary** monocarboxylic acids are **not** mentioned, and the description of the invention which included mention of the ageing of the catalyst in the presence of a conjugated diene, which was **not** referred to in the patent in suit. The mere fact that ageing was not a factor justified regarding the subject-matter of the patent as novel and involving inventive step.

...

VI. In oral proceedings on 23 July 1987 the respondents defended their patent only in a limited scope. While Claims 2 to 9 remained unchanged, the beginning of Claim 1 no longer read "A catalyst consisting of ..." but "A catalyst which is homogeneously soluble in solvents for diene polymerisation and obtained by adding and mixing the catalyst components to the polymerisation formulation, consisting of ..."; and in Claim 10 the word "mixed" is replaced by the words "added to the polymerisation formulation". As they confirmed orally when requested, the respondents thereby restricted themselves to catalysts prepared *in situ* (Claims 1 to 8), processes for their preparation (Claim

II. Le 10 février 1984, la requérante actuelle a fait opposition au brevet pour cause d'absence de nouveauté et d'activité inventive, en se fondant sur toute une série de documents, dont finalement seul le document (1b) GB-A- 294 725 a été pris en compte.

III. L'opposante ayant, le 18 juin 1985, retiré une demande de procédure orale qu'elle avait formulée à titre subsidiaire, la procédure écrite a abouti au rejet de l'opposition, par décision en date du 8 octobre 1985.

Dans cette décision, il est reconnu que l'objet du brevet est nouveau parce qu'aucun des documents antérieurs cités ne divulgue de système catalytique, ni la préparation ou l'utilisation d'un tel système, dont l'un des constituants est un sel de terre rare et d'acide **tertiaire** monocarboxylique.

L'objet du brevet implique également une activité inventive:

...

IV. Le 4 décembre 1985, l'opposante a formé un recours contre cette décision, qui ne faisait pas droit à sa requête, et elle a acquitté la taxe prévue; le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 7 février 1986. Elle conteste les arguments développés dans ladite décision,

...

et fait valoir qu'en tout cas, le brevet en litige n'est pas clairement délimité par rapport au document (1b) dans lequel il est dit déjà que les catalyseurs nouvellement "préformés" sont souvent plus actifs que ceux qui ont été autorisés à vieillir avant utilisation.

V. L'intimée riposte en montrant qu'il convient de distinguer dans l'exposé du document (1b) d'une part la description de l'état de la technique, dans lequel il n'est **pas** question précisément de sels de terres rares issus d'acides **tertiaires** monocarboxyliques, et, d'autre part, la description de l'invention, laquelle porte notamment sur un processus qui n'est pas prévu dans le brevet en litige, à savoir le vieillissement du catalyseur en présence d'un diène conjugué. Ne serait-ce qu'en raison de l'abandon de ce processus de vieillissement, on peut à bon droit conclure à la nouveauté de l'objet du brevet en litige et à l'existence d'une activité inventive.

...

VI. A présent, dans le cadre de la procédure orale du 23 juillet 1987, l'intimée ne défend plus qu'une partie de son brevet: les revendications 2 à 9 n'ont pas été modifiées, par contre, la revendication 1, au lieu de commencer par "Catalyseur comprenant ...", commence désormais ainsi: "Catalyseur soluble de façon homogène dans les solvants appropriés pour la polymérisation des diènes, obtenu par ajout et mélange des constituants catalytiques à la charge de polymérisation, comprenant ..."; dans la revendication 10, le mot "mélange" est remplacé par "ajoute à la charge de polymérisation". L'intimée a confirmé verbalement, en réponse à une question qui lui a été

satoren (Ansprüche 1 bis 8), Verfahren zu deren Herstellung (Anspruch 10) sowie Polymerisationsverfahren unter Verwendung so hergestellter Katalysatoren (Anspruch 9) beschränkt.

Entscheidungsgründe

...

5. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft einen Katalysator (Ansprüche 1 bis 8), ein Verfahren zur Polymerisation, bei dem ein solcher verwendet wird (Anspruch 9), und ein Verfahren zur Herstellung dieses Katalysators (Anspruch 10). Da Neuheit und Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit, falls sie für den Katalysator als solchen zu bejahen sein sollten, mit Sicherheit auch für die Verfahren gegeben wären, in welchem er verwendet bzw. durch welches er hergestellt wird - ein Umkehrschluß wäre natürlich nicht ohne weiteres möglich -, wird zunächst nur von dem Katalysator als solchem gesprochen.

6. Nächster und - jedenfalls nach Wegfall von (8) - einzig relevanter Stand der Technik ist (1b). Dort wird, ausgehend von einem referierten, aber nicht durch Quellenangabe identifizierten vorausgehenden Stand der Technik, auf dessen Inhalt im folgenden noch einzugehen sein wird, ein Katalysator für die Dienpolymerisation beschrieben, der die folgenden Komponenten enthält (vgl. Anspruch 1):

a) eine Organoaluminiumverbindung mit Al-C-Bindung(en), z.B. Triäthylaluminium (Seite 2, Zeile 29) oder Diäthylaluminiumhydrid (Seite 2, Zeilen 9 bis 10);

b) eine Metallkoordinationsverbindung, deren Metall insbesondere eine Seltene Erde (Ordnungszahl 57 bis 71) ist, z.B. Cer- und Neodymneodecanoat (Seite 2, Zeilen 108 bzw. 112) als Repräsentanten von Salzen Seltener Erden (mit tertiären Monocarbonsäuren (genauer: mit Trialkyl-essigsäuren);

c) eine Verbindung mit ein oder mehr "Halidionen", z.B. Diäthylaluminiumbromid (Seite 3 Zeilen 14 bis 15); und - zwingend -

d) eine durch Präformieren und Altern des vorgenannten Systems in Gegenwart kleinerer Mengen eines konjugierten Diens gebildete Komponente (Seite 7, Zeilen 36 bis 41).

7. Davon unterscheidet sich der Katalysator nach dem Streitpatent, dessen **ausschließliche** Komponenten A, B und C (siehe die Worte "bestehend aus" in Anspruch 1) den unter b), a) bzw. c) erwähnten Komponenten nach (1b) weitgehend, wenn auch nicht deckungsgleich entsprechen - vgl. die allgemeine Formel (1) in Anspruch 1 und die Erwähnung von Triäthylalumi-

10) and polymerisation processes using catalysts thus prepared (Claim 9).

Reasons for the Decision

...

5. The contested patent relates to a catalyst (Claims 1 to 8), a polymerisation process in which the said catalyst is used (Claim 9) and a process for preparing it (Claim 10). Since if the catalyst itself is novel and involves an inventive step the same will certainly apply to the processes for its preparation and use - though the converse is of course not necessarily the case - the Board will first consider only the catalyst per se.

6. The closest and - certainly once (8) has been eliminated - only relevant prior art is (1b). It describes a catalyst for diene polymerisation, taking as its starting-point a previous prior art to which reference is made but whose source is not identified and which will be discussed further below. The catalyst has the following components (cf. Claim 1):

(a) an organoaluminium compound with Al-C bond(s), such as triethylaluminium (page 2, line 29) or diethylaluminium hydride (page 2, lines 9 to 10);

(b) a metal co-ordination compound whose metal is in particular a rare earth (atomic No. between 57 and 71), such as cerium neodecanoate and neodymium neodecanoate (page 2, lines 108 and 112), being one of the salts of rare earths with tertiary monocarboxylic acids (more precisely with trialkyl acetic acids);

(c) compound with one or more "halidions", e.g. diethylaluminium bromide (page 3, lines 14 to 15); and, as an essential component,

(d) a product obtained by advance preparation and ageing of the above system in the presence of smallish quantities of a conjugated diene (page 7, lines 36 to 41).

7. The catalyst of the patent in suit whose **sole** components A, B and C (as witness the words "consisting of" in Claim 1) are largely similar, even if not identical, to the components (b), (a) and (c) of the catalyst of (1b) - cf. the general formula (1) in Claim 1 and the mention of triethylaluminium (page 4, line 29) and diethylaluminium hydride (page 4, line 38) and of the Lewis acid dieth-

posée, qu'elle revendique ainsi uniquement des catalyseurs préparés in situ (revendications 1 à 8), leurs procédés de préparation (revendication 10), ainsi que des procédés de polymérisation utilisant des catalyseurs ainsi préparés (revendication 9).

Motifs de la décision

...

5. Le brevet en litige porte sur un catalyseur (revendications 1 à 8), sur un procédé de polymérisation utilisant un tel catalyseur (revendication 9) et sur un procédé de préparation de ce catalyseur (revendication 10). Vu que, dans le cas où il s'avérerait qu'en tant que tel, le catalyseur est effectivement nouveau et qu'il implique une activité inventive, il en irait assurément de même en ce qui concerne le procédé dans lequel il est utilisé ou celui grâce auquel il est préparé - ce qui ne signifie naturellement pas que l'on puisse affirmer l'inverse - il sera tout d'abord question uniquement du catalyseur en tant que tel.

6. Le document (1b) représente l'état de la technique le plus proche et en tout cas, après l'abandon du document (8), le seul pertinent. Ce document décrit, à partir d'un état de la technique auquel il fait référence, mais sans indication de source, et sur le contenu duquel il conviendra de revenir par la suite, un catalyseur pour la polymérisation des diènes dont les constituants sont les suivants:

a) un composé organoaluminium à liaison(s) Al-C, tel que par exemple du triéthylaluminium (page 2, ligne 29) ou de l'hydruure de diéthylaluminium (page 2, lignes 9 et 10);

b) un composé métallique de coordination, dont le métal en particulier est une terre rare (numéro atomique 57 à 71), par exemple du néodécanoate de cérium ou de néodyme (page 2, lignes 108 et 112), représentant des sels de terres rares et d'acides tertiaires monocarboxyliques (plus précisément: d'acides trialkylacétiques);

c) un composé contenant un ou plusieurs "ions halogénures", par exemple du bromure de diéthylaluminium (page 3, lignes 14 et 15); et, obligatoirement

d) un constituant que l'on obtient en "préformant" le système précité et en le faisant vieillir en présence de faibles quantités d'un diène conjugué (page 7, lignes 36 à 41).

7. Le catalyseur selon le brevet en litige, dont les constituants **exclusifs** A, B, et C (voir le terme "comprenant" dans la revendication 1)* correspondent largement, sans toutefois les recouvrir exactement, aux constituants b), a) et c) mentionnés dans le document (1b) - cf. la formule générale (1) figurant dans la revendication 1 et la mention du triéthylaluminium (page 4, ligne 29) et de

* N.d.t.: "comprenant" est le terme utilisé dans la traduction française du fascicule de brevet produite par la demanderesse. "Constitué par" serait plus exact.

nium (Seite 4, Zeile 29) und Diäthylaluminiumhydrid (Seite 4, Zeile 38) bzw. von der Lewis-Säure Diäthylaluminiumbromid (Seite 4, Zeile 57) -, jedenfalls durch das Fehlen der Komponente d) oder, anders ausgedrückt, dadurch, daß die Herstellung des Katalysators nach Streitpatent durch Zugabe und Mischen seiner Bestandteile (A, B und C) zum Polymerisationsansatz, d.h. ohne Präformieren sowie Altern in Gegenwart von Dien erfolgt. Vergleicht man also die Lehre des Streitpatents ausschließlich mit der in (1b) beschriebenen **Weiterentwicklung** des dort ohne Quellenangabe referierten Standes der Technik, so ergibt sich deren Neuheit aus dem genannten Unterschied.

8. Die Beschwerdeführerin hat nun aber darauf hingewiesen, daß in (1b) auch ein Stand der Technik dargestellt wird, wonach ein einschlägiges Katalysatorsystem aus

- a') einem Trialkylaluminium oder Alkylaluminiumhydrid,
- b') einer Verbindung eines Metalls der Gruppe IIIB des Periodischen Systems und
- c') einem Alkylaluminiumhalogenid

bestehen kann. Es wird dort (vgl. Seite 1, Zeilen 22 bis 29) also ein Katalysatorsystem offenbart, das ebenso wie dasjenige des Streitpatents aus bloß drei Komponenten besteht, wobei unstreitig die Komponenten a') und c') des in (1b) referierten Standes der Technik den Komponenten a) bzw. c) der in (1b) beschriebenen Weiterentwicklung bzw. den Komponenten B bzw. C des Streitpatents entsprechen. Die Beschwerdeführerin meint nun, da es sich bei der Lehre von (1b) um eine **Weiterentwicklung** des darin dargestellten, vorstehend wiedergegebenen Standes der Technik handle, so seien die spezifischen Ausführungen beispielsweise von Seite 2, Zeilen 105 bis 116, mit der allgemeinen Darstellung des in (1b) referierten Standes der Technik auf Seite 1, Zeilen 22 bis 29, zu einer Gesamtoffenbarung zu kombinieren, die dann den Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich vornehme.

9. Die Kammer teilt diese Auffassung nicht:

9.1. Vorweg und lediglich am Rande sei bemerkt, daß die Darstellung des referierten Standes der Technik auf Seite 1, Zeilen 22 bis 29, von (1b) nichts darüber aussagt, ob es sich bei dem angesprochenen Katalysator um einen präformierten oder einen in situ hergestellten handelt. Selbst wenn die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Kombination zulässig wäre, erschiene es daher immer noch zweifelhaft, ob damit der Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich getroffen wäre; immerhin bedürfte es hierzu auch noch der Einbeziehung der Offenbarung von Seite 3, Zeilen 64 bis 73, von (1b). Dieser Frage braucht jedoch angesichts der folgenden Überlegungen nicht nachgegangen zu werden:

ylaluminium bromide (page 4, line 57) - nonetheless differs from that described in (1b) at least in the absence of component (d), or - put otherwise - in that the catalyst of the patent in suit is prepared by adding and mixing its components (A, B and C) to the polymerisation formulation, hence without advance preparation or ageing in the presence of diene. If therefore the teaching of the patent in suit is compared solely with the **development** by (1b) of the prior art referred to without indication of source therein, the teaching may be said to be novel in the light of the difference referred to.

8. The appellants, however, have pointed out that (1b) also refers to a prior art in which an appropriate catalytic system may consist of

- (a') a trialkyl aluminium or alkyl aluminium hydride,
- (b') a compound of a metal of Group IIIB in the periodic table, and
- (c') an alkyl aluminium halide.

The citation thus discloses (cf. page 1, lines 22 to 29) a catalyst system which, like that described in the patent in suit, consists of only three components, components (a') and (c') in the prior art referred to in (1b) clearly corresponding to components (a) and (c) in the development of that prior art described in (1b) and to components B and C in the patent in suit. The appellants hold that, since the teaching in (1b) is a **development** of the prior art referred to therein and described above, the specific statements for example on page 2, lines 105 to 116 must be read in conjunction with the general account of the prior art referred to in (1b), page 1, lines 22 to 29, as an overall disclosure which would then anticipate the subject-matter of the contested patent.

9. The Board does not share this view.

9.1 Firstly the Board would point out - though not directly relevant - that the account of the prior art referred to in (1b), page 1, lines 22 to 29, does not mention whether the catalyst in question is prepared in advance or in situ. Even if the combination desired by the appellants were permissible it would still be doubtful whether it would prejudice the novelty of the subject-matter of the patent in suit; this would, after all, require the inclusion of the disclosure on page 3, lines 64 to 73, of (1b). However, this question may be left aside for the following reasons:

l'hydrure de diéthylaluminium (page 4, ligne 38) ou du bromure de diéthylaluminium comme acide de Lewis (page 4, ligne 57) - se distingue en tout cas de ce catalyseur antérieur en ce qu'il ne comporte pas de constituant d) ou, en d'autres termes, en ce qu'il est préparé par l'ajout et le mélange de ses constituants (A, B, C) à la charge de polymérisation, donc, sans devoir être "préformé" ni "vieilli" en présence de diènes. Par conséquent, si l'on compare l'enseignement du brevet en litige uniquement avec le **perfectionnement** apporté dans le document (1b) à un état de la technique auquel il est fait référence sans indication de source, c'est cette différence qui constitue la nouveauté.

8. Or, la requérante fait observer que le document (1b) expose également un état de la technique selon lequel un système catalytique correspondant peut comporter

- a') un trialkylaluminium ou hydrure d'alkylaluminium,
- b') un composé d'un métal du groupe IIIB de la classification périodique et
- c') un halogénure d'alkylaluminium.

Ce document divulgue donc (cf. page 1, lignes 22 à 29) un système catalytique qui, comme celui du brevet en litige, comporte uniquement trois constituants, les constituants a') et c') selon l'état de la technique auquel il est fait référence dans le document (1b) correspondant incontestablement aux constituants a) et c) utilisés pour le perfectionnement décrit dans ledit document et aux constituants B et C selon le brevet en litige. La requérante estime donc qu'étant donné que l'enseignement du document (1b) concerne un **perfectionnement** apporté par rapport à l'état de la technique susmentionné exposé dans ledit document, les indications spécifiques données par exemple à la page 2, lignes 105 à 116, doivent être combinées avec l'état de la technique auquel il est fait référence de manière générale à la page 1, lignes 22 à 29 de ce même document (1b), ce qui conduit à la divulgation globale, qui détruit la nouveauté de l'objet du brevet en litige.

9. La Chambre ne partage pas ce point de vue:

9.1 Tout d'abord, il convient de remarquer au passage que, dans l'exposé de l'état de la technique auquel il est fait référence, page 1, lignes 22 à 29 du document (1b), il n'est indiqué nulle part si le catalyseur en question est "préformé" ou préparé in situ. C'est pourquoi, même à supposer que la combinaison effectuée par la requérante puisse être admise, il n'en demeurerait pas moins contestable qu'elle détruit par là-même la nouveauté du brevet en litige, car ceci impliquerait que l'on prenne également en compte ce qui est exposé à la page 3, lignes 64 à 73 du document (1b). Il n'est toutefois pas nécessaire de s'attarder davantage sur cette question, et ceci pour les raisons suivantes:

9.2. Grundsätzlich gehört zur Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments - hier: (1b) - natürlich nicht nur das, was darin als Erfindungslehre beschrieben, sondern auch das, was darin als Stand der Technik referiert wird, im gegebenen Fall also auch die Ausführungen von Seite 1, Zeilen 22 bis 29. Wenn es jedoch darum geht, bei der Neuheitsprüfung in eine - wie hier hinsichtlich b') - ganz allgemein gehaltene Darstellung des Standes der Technik spezifische Ausführungen der im gleichen Dokument beschriebenen Erfindungslehre hineinzulesen, so ist dies nicht schlechthin, sondern nur dann zulässig, wenn der fachmännische Leser dem Dokument eine solche Kombination tatsächlich entnommen hätte.

9.3. Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn die Darstellung des Standes der Technik mit einer Quellenangabe verbunden wäre und sich aus dem Originaldokument eine einschlägige spezifische Offenbarung ergäbe oder wenn die Darstellung des Standes der Technik eine direkte Bezugnahme auf die betreffende Stelle der Erfindungsbeschreibung enthielte; auch auf Grund seines allgemeinen Fachwissens könnte sich dem fachmännischen Leser eine solche Kombination eines spezifischen Merkmals der Erfindungsbeschreibung mit der allgemein gehaltenen Schilderung des Standes der Technik unter Umständen aufdrängen. Ohne das Vorliegen solcher oder ähnlicher besonderer Umstände kann jedoch nicht angenommen werden, daß der Fachmann dem Dokument eine entsprechend kombinierte Lehre entnommen hätte.

9.4. Zusammenfassend läßt sich das Folgende festhalten: Informiert eine Entgegenhaltung ausführlich über die Weiterentwicklung eines dort ohne Referenzangabe nur ganz allgemein dargestellten Standes der Technik, so ist es bei der Neuheitsprüfung unzulässig, diese allgemeinen Angaben mit solchen spezifischen Ausführungen zu kombinieren, die lediglich im Zusammenhang mit der Erläuterung zur Weiterentwicklung beschrieben sind, sofern ein Fachmann diese Kombination der Entgegenhaltung nicht entnommen hätte.

9.5. Im vorliegenden Fall ist die Definition der Komponente b') auf Seite 1, Zeilen 26 bis 28, von (1b) außerordentlich breit; unter sie fallen **beliebige** Verbindungen unterschiedlichster Natur jeweils einer ganzen Anzahl von Metallen. Eine Quellenangabe oder Bezugnahme im Sinne von Satz 1, erster Halbsatz, des Unterabschnittes 9.3 fehlt. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht dargetan, warum - auf Grund seines allgemeinen Wissensstandes oder sonstwie - ein fachmännischer Leser von (1b) die darin enthaltene Darstellung des Standes der Technik so verstanden haben sollte, daß mit den "Verbindungen" von Metallen der Gruppe IIIB ausgerechnet Salze Seltener Erden mit **tertiären** Monocarbonsäuren oder konkret mit der in anderem Zusammenhang auf Seite 2, Zeile 94, erwähnten Neodecansäure gemeint wären.

9.2. It goes without saying that disclosure in a prior publication - in this case (1b) - always includes not only what it presents as the teaching of the invention but also what it refers to as the prior art - which in this case are the statements on page 1, lines 22 to 29. However, when examining for novelty to read into an account of the state of the art couched in very general terms - as here in the case of (b') - specific details of the inventive teaching of the same document is permissible only where a person skilled in the art would when reading this document in fact have made this combination.

9.3. This would, for instance, be the case were a source to be cited for the prior art described and a specific, relevant disclosure to be derived from the original document or were the description of the prior art to refer directly to the appropriate passage in the description of the invention; such a combining of a specific feature from the description with the general description of the prior art could in certain circumstances be obvious to a skilled person merely in the light of his general technical knowledge. In the absence of such or similar circumstances, however, one cannot assume that a skilled person would necessarily have derived from the document a teaching based on a combination of this kind.

9.4. In summary therefore: if a citation gives detailed information about a further development of a prior art described only in very general terms without quoting a specific source, it is not permissible in examining for novelty to combine these general statements with the specific statements made solely in order to explain the said development unless a person skilled in the art would have made the combination when reading the citation.

9.5. In the present case the definition of component (b') on page 1, lines 26 to 28, of (1b) is extremely broad, covering **any** of a range of widely differing compounds of a variety of metals. There is no indication of source as referred to in the first half of the first sentence of point 9.3. Nor have the appellants explained why, in the light of his general knowledge or in any other way, a skilled person reading (1b) would have understood the reference in connection with the prior art to "compounds" of metals of Group IIIB as meaning precisely salts of rare earths with **tertiary** monocarboxylic acids or specifically with the neodecanoic acid mentioned in another context on page 2, line 94.

9.2. En principe, l'exposé d'un document antérieur - ici, le document (1b) - englobe non seulement bien sûr ce qu'il décrit comme étant l'enseignement de l'invention, mais aussi l'état de la technique auquel ce document fait référence, dans la présente espèce les explications fournies page 1, lignes 22 à 29. Si toutefois, lors de l'examen de la nouveauté, l'on en vient, comme c'est le cas dans la présente espèce en ce qui concerne b'), à interpréter un exposé tout à fait général de l'état de la technique en se servant des indications spécifiques données dans la description de l'invention figurant dans le même document, il s'agit là d'une combinaison qui ne peut être admise systématiquement, mais seulement à la condition que l'homme du métier en ait effectivement trouvé l'idée dans ledit document.

9.3. Tel serait le cas par exemple si l'exposé de l'état de la technique était accompagné d'une indication des sources et si l'on pouvait trouver dans le document source une divulgation spécifique et pertinente, ou si, dans l'exposé de l'état de la technique, il était fait directement référence au passage correspondant de la description de l'invention; ou encore si, pour l'homme du métier qui lirait le document en faisant appel à ses connaissances techniques générales, une telle combinaison entre une caractéristique spécifique figurant dans la description de l'invention et l'exposé général de l'état de la technique pouvait, le cas échéant, s'imposer à l'évidence. Sauf dans de tels cas ou des cas similaires, il n'est pas possible d'admettre que l'homme du métier aurait trouvé dans ledit document l'idée d'une telle combinaison.

9.4. En résumé, il convient de poser ce principe: si une antériorité fournit des informations détaillées sur un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique qu'elle ne présente que de façon tout à fait générale et sans la moindre référence, il n'est pas permis, lors de l'examen de la nouveauté, de combiner lesdites indications générales avec ces indications spécifiques, données uniquement dans le but d'expliquer le perfectionnement apporté, dès lors que l'homme du métier n'aurait pas trouvé dans l'antériorité l'idée de cette combinaison.

9.5. Dans la présente espèce, la définition du constituant b') donnée à la page 1 du document (1b), lignes 26 à 28, est extrêmement large et peut s'appliquer aux composés les plus divers de toute une série de métaux. L'on ne trouve aucune indication de source ni de référence au sens donné ci-dessus à ces expressions au point 9.3., début de la première phrase. La requérante n'a pas non plus démontré pourquoi un homme du métier qui lirait l'exposé de l'état de la technique figurant dans le document (1b) devrait comprendre, en faisant appel à ses connaissances générales ou de toute autre manière, que par "composés" de métaux appartenant au groupe IIIB, il y a lieu précisément d'entendre des sels de terres rares et d'acides **tertiaires** monocarboxyliques, et notamment de l'acide néodécanoïque mentionné à un autre endroit à la page 2, ligne 94 dudit document.

Im übrigen vorliegenden, nicht im einzelnen abgehandelten Stand der Technik sind ebenfalls nirgends im Zusammenhang mit einer Verwendung in Dienpolymerisationskatalysatoren Trialkylelessigsäuren oder deren Salze mit Seltenen Erden erwähnt. Es ist daher für die Kammer nicht ersichtlich, wieso ein Fachmann dem Dokument (1b) **Drei-komponenten-Dienpolymerisationskatalysatoren** mit einem Gehalt an Salzen Seltener Erden gerade mit **Trialkylelessigsäuren** hätte entnehmen sollen.

9.6. Der Gegenstand des Streitpatentes muß daher auch unter Berücksichtigung des in Abschnitt 8 wiedergegebenen Vortrages der Beschwerdeführerin als neu gelten.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird mit der Auflage an die Vorinstanz zurückverwiesen, das europäische Patent 11 184 mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Nor is the use in catalysts for diene polymerisation of trialkyl acetic acids or of their salts with rare earths mentioned anywhere in the remainder of the prior art which is not discussed in detail. The Board therefore fails to see how a skilled person should have deduced from (1b) **three-component diene polymerisation catalysts containing salts of rare earths specifically with trialkyl acetic acids.**

9.6 Even taking into account the appellants' arguments set out in section 8, therefore, the subject-matter of the patent in suit must be regarded as novel.

...

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The matter is remitted to the department of first instance with the order that European patent No. 11 184 be maintained on the basis of the documents handed over during the oral proceedings.

Dans le reste de l'état de la technique, qui n'est pas traité dans le détail, il n'est également nulle part question, à propos de l'utilisation comme catalyseurs pour la polymérisation des diènes, d'acides trialkylacétiques ni de sels de terres rares issus de ces acides. La Chambre ne voit donc pas comment un homme du métier aurait pu, en lisant le document (1b), avoir l'idée de catalyseurs à **trois** constituants pour la polymérisation des diènes, catalyseurs comportant des sels de terres rares, et précisément des sels de terres rares issus d'acides **trialkylacétiques.**

9.6. C'est pourquoi, même en tenant compte des arguments de la requérante, tels qu'ils sont reproduits au point 8, l'objet du brevet en litige doit être considéré comme nouveau.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet européen n° 11 184 sur la base des pièces produites lors de la procédure orale.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 25. September 1987 T 385/86 - 3.4.1^{*)} (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: H. Reich
E. Persson

Anmelder: Bruker
Medizintechnik GmbH

Stichwort: Nicht-invasive
Meßwertermittlung/BRUKER

Artikel: 52 (4) EPÜ

Schlagwort:
"Diagnostizierverfahren -
Zwischenergebnisse" - "Auslegung
von Rechtssätzen -
Ausnahmevorschrift"

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 25 September 1987 T 385/86 - 3.4.1^{*)} (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: H. Reich
E. Persson

Applicant: Bruker
Medizintechnik GmbH

Headword: Non-invasive
measurement/BRUKER

Article: 52(4) EPC

Keyword: "Diagnostic method -
Interim results" - "Interpretation of
legal provisions - Exclusion clause"

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 25 septembre 1987 T 385/86 - 3.4.1^{*)} (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: H. Reich
E. Persson

Demandeur: Bruker
Medizintechnik GmbH

Référence: Détermination non
invasive de valeurs/BRUKER

Article: 52(4) CBE

Mot clé: "Méthode de diagnostic-
résultats intermédiaires" -
"Interprétation de règles juridiques -
disposition dérogatoire"

^{*)} 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 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

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

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