

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 28. Mai 1985 wird aufgehoben.
2. Die Mitteilung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 27. Dezember 1984 wird für nichtig und wirkungslos erklärt.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ ergehen zu lassen.

Order

For these reasons, It is decided that:

1. The decision of the Head of the Formalities Section of Directorate-General 2 dated 28 May 1985 is set aside.
2. The Communication of the Formalities Section of Directorate-General 2 of the European Patent Office dated 27 December 1984 is declared to be void and of no effect.
3. The case is remitted to the first instance with the order to issue a new Communication under Rule 51 (4) and (5) EPC.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision rendue le 28 mai 1985 par le chef de la Section des formalités de la direction générale 2 est annulée.
2. La notification en date du 27 décembre 1984 de la Section des formalités de la direction générale 2 de l'Office européen des brevets est déclarée nulle et non avenue.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance avec ordre d'émettre une nouvelle notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 17. März 1987 T 226/85 - 3.3.2^{*)} (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: G. Szabo
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

Einsprechender/Beschwerdeführer:

- I. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
- II. Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

Stichwort: beständige Bleichmittel/UNILEVER

Artikel: 54, 56, 57, 83, 84 EPÜ

Schlagwort: "ausreichende Offenbarung - Zufallsergebnisse - Gründe für hohe Fehlerquote nicht bekannt"

Leitsatz

Obwohl ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar ist, muß bei ausreichender Offenbarung - z. B. auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn wie hier große technische Schwierigkeiten vorliegen - die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen eine brauchbare Anleitung liefern, die den Fachmann nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge oder -

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 17 March 1987 T 226/85 - 3.3.2^{*)} (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: G. Szabo
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

Opponent/Appellant:

- I. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
- II. Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

Headword: Stable bleaches/UNILEVER

Article: 54, 56, 57, 83, 84 EPC

Keyword: "Sufficiency of disclosure - fortuitous results - unknown reasons causing high failure rate"

Headnote

Even though a reasonable amount of trial and error is permissible when it comes to the sufficiency of disclosure, e.g. in an unexplored field or - as it is in this case - where there are many technical difficulties, there must then be available adequate instructions in the specification or on the basis of common general knowledge which would lead the skilled person necessarily and di-

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 17 mars 1987 T 226/85 - 3.3.2^{*)} (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: G. Szabo
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé:

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

Opposant/requérant:

- I. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
- II. Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

Référence: Agents stables de blanchiment/UNILEVER

Article: 54, 56, 57, 83, 84 CBE

Mot clé: "Exposé de l'invention suffisamment clair et complet - résultats fortuits - taux d'échec élevé résultant de causes Inconnues"

Sommaire

S'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque, comme en l'espèce, de nombreuses difficultés techniques se présentent. Toutefois, l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates,

^{*)} 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.

bei Zufallsversuchen - mit einer gewissen statistischen Erwartungsquote zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führt (im Anschluß an die Entscheidung T 14/83, "Vinylchloridharze," ABI EPA 1984, 105).

rectly towards success through the evaluation of initial failures or through an acceptable statistical expectation rate in case of random experiments (following decision T 14/83, "Vinylchloride resins," OJ EPO 1984, 105).

tirées de la description ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par le biais de l'évaluation des échecs initialement rencontrés ou encore par le biais d'un taux acceptable de probabilité statistique dans le cas d'expériences aléatoires (cf. décision T 14/83 "Résines de chlorure de vinyle" JO OEB 1984, 105).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 9942 wurde am 27. April 1983 mit 8 Ansprüchen auf die am 28. September 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 302 043.9 erteilt, für die die Priorität einer Voranmeldung vom 2. Oktober 1978 in Anspruch genommen wurde. Anspruch 1 lautete wie folgt: "Fließfähiges Scheuermittel aus einem anionischen Tensid, einem wasserlöslichen, polaren Niotensid, einem Elektrolyten, einem chlorabspaltenden Bleichmittel und einem suspendierten, körnigen Abrasivstoff, dadurch gekennzeichnet, daß das polare Niotensid ein Aminoxid und das chlorabspaltende Bleichmittel Natriumhypochlorit enthält, wobei die Gesamtkonzentration der Tenside 0,1 bis 0,5 mol/kg, bezogen auf das Gesamtmittel ohne den Abrasivstoff, und das Molverhältnis anionisches Tensid: Aminoxid 60:40 bis 20:80 beträgt, wobei das Mittel bei einer Lagerdauer von 30 Std. bei 50 °C höchstens die Hälfte des anfangs vorhandenen Chlors verliert und den Abrasivstoff zu suspendieren vermag, ohne daß sich einen Monat lang bei 37 °C eine Schicht nicht suspendierten Materials absetzt"

II. Gegen das europäische Patent wurden zwei zulässige Einsprüche eingelegt, in denen der Widerruf des Patents mit der Begründung beantragt wurde, daß es wegen mangelnder erfinderscher Tätigkeit nicht patentierbar sei. Die Beschwerdeführerin I (Einsprechende 2) nannte ferner mangelnde Neuheit, die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 1) unzureichende Offenbarung als weitere Einspruchsgründe. Die Beschwerdeführerin II legte die Ergebnisse von Vergleichsversuchen vor, um darzulegen, daß die beanspruchten Mittel weder den Vorteil der Stabilität, d. h. keine Sedimentation, aufwiesen, noch - wie angegeben - die Hälfte des Chlors nach der angegebenen Lagerzeit beibehielten. ...

III. Die Einspruchsabteilung wies die Einsprüche mit einer am 26. Juli 1985 zugestellten Entscheidung zurück. ...

Auch eine unzureichende Offenbarung sei nicht zu erkennen, da die in der Beschreibung angegebenen Verfahren eine ausreichende Anleitung böten und der Fachmann genügend Anhaltspunkte dafür habe, was im Falle eines Fehlschlags zu tun sei. Verunreinigungen und die unbedeutenderen Komponenten könnten zwar die Eigenschaften der Mittel entscheidend beeinflussen, doch ließen sich diese Probleme durch einige Versuche lösen. Die Versuche hätten

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 9942 was granted on 27 April 1983 with 8 claims in response to the European patent application No. 79 302 043.9 filed on 28 September 1979 claiming the priority of the earlier application of 2 October 1978. Claim 1 is worded as follows: "A pourable scouring cleanser composition comprising an anionic surfactant, a water-soluble polar nonionic surfactant, an electrolyte, a chlorine-releasing bleaching agent and a suspended particulate abrasive characterised in that the polar nonionic surfactant comprises an amine oxide and the chlorine-releasing bleaching agent comprises sodium hypochlorite, the total surfactant concentration being from 0.1 to 0.5 moles/kg based on the total composition other than the abrasive, and the molar ratio anionic surfactant: amine oxide is from 60:40 to 20:80, the composition showing a loss of no more than half the initial available chlorine in a storage period of 30 hours at 50°C and being capable of suspending abrasive without allowing a layer of unsuspended material to settle for 1 month at 37°C."

II. Two admissible notices of opposition were filed against the European patent requesting that it be revoked on the ground of non-patentability because of lack of inventive step. The first Appellant (second Opponent) also raised lack of novelty, and the second one (first Opponent) insufficiency, as further grounds. In the latter case comparative test results were submitted purporting to show that the claimed compositions neither possessed the advantage of stability, i.e. absence of sedimentation, nor did they retain, as promised, half the chlorine after the specified storage. ...

III. The Opposition Division rejected the oppositions in a decision notified on 26 July 1985. ...

Insufficiency was not recognisable either, since the methods given in the specification gave adequate guidance, and the skilled person would have had enough information to deduce what action should be taken in case of failure. Whilst impurities and minor components might make a critical difference to the properties of the compositions such problems could be resolved by some testing. In any case the tests did not strictly correspond to the examples

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 302 043.9 déposée le 28 septembre 1979 et revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 2 octobre 1978, a abouti le 27 avril 1983 à la délivrance du brevet européen n° 9942 sur la base de huit revendications. La revendication 1 s'énonce comme suit: "Composition de nettoyage à récurer versable comprenant un agent tensio-actif anionique, un agent tensio-actif non ionique polaire soluble dans l'eau, un électrolyte, un agent de blanchiment libérant du chlore et un abrasif particulaire en suspension, caractérisé en ce que l'agent tensio-actif non ionique polaire comprend un amine-oxyde et en ce que l'agent de blanchiment libérant du chlore comprend de l'hypochlorite de sodium, la concentration totale d'agent tensio-actif étant de 0,1 à 0,5 mole/kg sur la base de la composition totale en dehors de l'abrasif, et le rapport molaire agent tensio-actif anionique: amine-oxyde est de 60:40 à 20:80, la composition présentant une perte ne dépassant pas la moitié du chlore actif initial dans une période de stockage de 30 h à 50°C et étant capable de garder en suspension un abrasif sans laisser une couche de matière non suspendue se déposer pendant 1 mois à 37°C."

II. Le brevet européen a fait l'objet de deux oppositions recevables tendant à sa révocation pour défaut d'activité inventive. Le premier requérant (deuxième opposant) a allégué en outre l'absence de nouveauté et le deuxième requérant (premier opposant) l'insuffisance de l'exposé de l'invention. Dans ce dernier cas, des résultats d'essais comparatifs ont été présentés en vue de montrer que les compositions revendiquées ne présentent pas l'avantage d'être stables, c'est-à-dire de ne pas produire de dépôt et que, contrairement à l'énoncé de la revendication, elles ne retiennent pas la moitié du chlore à l'issue de la période de stockage spécifiée.

III. La Division d'opposition a rejeté les oppositions par une décision qui a été signifiée le 26 juillet 1985.

L'insuffisance de l'exposé de l'invention n'est pas non plus évidente, puisque les méthodes présentées dans la description comportent des indications appropriées et que l'homme du métier aurait eu à sa disposition suffisamment d'informations pour savoir quelles mesures il convient de prendre en cas d'échec. S'il est vrai que des impuretés et des composants secondaires peuvent modifier de façon importante les propriétés des compositions, de tels pro-

sich jedenfalls nicht streng an die Beispiele gehalten (z. B. seien keine Duftstoffe enthalten gewesen), und dies könne der Grund dafür sein, daß nicht dieselben Ergebnisse erzielt worden seien.

IV. Die Beschwerdeführerinnen (die früheren Einsprechenden) legten am 24. August bzw. 30. September 1985 gegen die Entscheidung Beschwerde ein ...

Entscheidungsgründe

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

2. Die Anfechtung des Patents wegen unzureichender Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ geht natürlich auf Artikel 83 EPÜ zurück, der vorschreibt, daß die Erfindung "so deutlich und vollständig zu offenbaren [ist], daß ein Fachmann sie ausführen kann." Dies wird so ausgelegt, daß es im wesentlichen möglich sein muß, alle Ausführungsarten der in dem am weitesten gefaßten Anspruch definierten Erfindung anhand der Offenbarung auszuführen.

3. Die ursprünglich von einer der Beschwerdeführerinnen vorgelegten Versuche haben möglicherweise deshalb zu keinem brauchbaren Mittel geführt, weil sie sich nicht genau an die Beispiele gehalten haben. Es ist jedoch unbedingt darauf hinzuweisen, daß nicht nur die in den Beispielen genannten besonderen Ausführungsarten reproduzierbar sein müssen, sondern auch alle anderen unter den Schutzzumfang des Anspruchs fallenden, wenn das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt sein soll. Zwar werden im vorliegenden Fall unbrauchbare Varianten durch die beiden in dem Anspruch enthaltenen funktionellen Erfordernisse automatisch ausgeschlossen; dies darf jedoch nicht dazu führen, daß der Fachmann geeignete Ausführungsarten nur unter großen Schwierigkeiten finden kann, wenn er nach der Anleitung in der Beschreibung vorgeht.

4. In der Regel sollte sich bei Ausführung der wesentlichen, konkreten technischen Merkmale der Ansprüche der Erfolg einstellen, sofern sich der Fachmann genau an die Anweisungen in der Beschreibung hält und sein Fachwissen richtig einsetzt, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Wo es wirklich schwierig ist, die Erfindung nur durch ihre Bestandteile zu definieren, kann die Definition in den problematischen Randbereichen durch funktionelle Begrenzungen "abgerundet" werden. Die Kammer schließt sich in dieser Hinsicht den Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-III, 4.7 an. Die angegebenen Ergebnisse müssen unmittelbar durch einfache Erprobung nachgewiesen werden können. Solche Absicherungen sind jedoch kein Ersatz dafür, daß in die Definition alle wesentlichen Merkmale als für die

(e.g. no perfume component was incorporated) and this might account for lack of success in reproducing the same results.

IV. The Appellants (former Opponents) filed appeals against the decision on 24 August and 30 September 1985, respectively, ...

Reasons for the Decision

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

2. An attack on the ground of insufficiency under Article 100(b) EPC is, of course, based on Article 83 EPC which requires that the disclosure of the invention must be "sufficiently clear and complete for it to be carried out by the person skilled in the art". It is understood that this means that substantially any embodiment of the invention, as defined in the broadest claim, must be capable of being realised on the basis of the disclosure.

3. The tests originally submitted by one of the Appellants might have failed to provide a successful composition since they did not strictly correspond to the Examples. It is, however, important to note that for sufficiency not only the exemplified specific embodiments must be reproducible but any embodiment which falls within the ambit of the claim. Whilst it is true in the present case that unsuccessful variants are automatically excluded by the two functional requirements incorporated in the claim, this cannot lead to a situation where the skilled person is in great difficulties to find proper embodiments by following the instructions of the specification.

4. Normally the realisation of the essential and tangible technical features of the claims should ensure success provided the skilled person faithfully follows the instructions of the specification and uses his knowledge properly to achieve what is required. In cases where there are genuine difficulties to define the invention by its components alone, it has been possible to "round up" the definition at its problematic edges by functional limitations. The Board supports the Guidelines for Examination in the EPO, C.III 4.7, in this respect. The results referred to must be easy to ascertain directly by test. Such safeguards must not, however, replace the incorporation of all essential features in the definition, the necessary and sufficient criteria for the invention. Whilst this is basically a mat-

blèmes peuvent être résolus en procédant à quelques essais. En tout état de cause, les essais réalisés ne correspondaient pas strictement aux exemples donnés (par ex., aucun composant sous forme de parfum n'a été incorporé, ce qui pourrait expliquer l'échec des essais visant à reproduire les mêmes résultats).

IV. Les opposants ont formé un recours contre cette décision respectivement les 24 août et 30 septembre 1985...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Une opposition invoquant l'insuffisance de l'exposé de l'invention en vertu de l'article 100 b) CBE se fonde bien entendu sur l'article 83 CBE, qui dispose que l'invention doit être exposée de manière "suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter". Cela signifie en substance que toute réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication principale doit pouvoir être exécutée sur la base de l'exposé.

3. Les essais présentés à l'origine par l'un des requérants auraient pu ne pas aboutir à l'obtention d'une composition appropriée dans la mesure où ils ne correspondaient pas strictement aux exemples donnés. Il importe toutefois de noter qu'il ne suffit pas, pour qu'une invention soit exposée de manière suffisamment claire et complète, que les réalisations exemplifiées de cette invention soient reproductibles; il faut aussi que toute réalisation entrant dans le champ de la revendication puisse être reproduite. S'il est vrai dans la présente espèce que les deux caractéristiques fonctionnelles contenues dans la revendication excluent automatiquement les variantes vouées à l'échec, on ne peut en conclure qu'en suivant les instructions contenues dans la description, l'homme du métier rencontrera de grandes difficultés pour parvenir aux réalisations appropriées.

4. Normalement, la mise en oeuvre des caractéristiques techniques essentielles et tangibles des revendications devrait être couronnée de succès, à condition que l'homme du métier se conforme fidèlement aux instructions figurant dans la description et utilise à bon escient ses connaissances pour parvenir au but recherché. Lorsque la définition de l'invention par ses seuls composants présente de réelles difficultés, il est possible d'aplanir celles-ci en prévoyant des limites fonctionnelles. A cet égard, la Chambre s'en tient aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-III, 4.7. Les résultats auxquels il est fait référence doivent être faciles à vérifier directement par des essais. De telles garanties ne sauraient toutefois se substituer à la nécessité d'intégrer dans la définition toutes les caractéristi-

Erfindung notwendige, ausreichende Kriterien aufgenommen werden. Obwohl dies im Grunde unter die in Artikel 84 EPÜ geforderte Klarheit der Patentansprüche fällt, die an sich nicht als Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ herangezogen werden kann, kann es doch Auswirkungen auf die Wiederholbarkeit der Erfindung haben, da der genaue Schutzbereich des Anspruchs zwangsläufig auch diesen Aspekt umfaßt.

5. Selbst wenn die Gegenwart eines Duftstoffes tatsächlich kein wesentliches Merkmal der Erfindung, sondern nur ein Begleitumstand wäre, der die Wirkung der wesentlichen Merkmale und damit ihre richtige Einstellung beeinflussen kann, müßte der Fachmann in der Lage sein, das Stoffgemisch neu einzustellen, falls er auf den Duftstoff verzichten will. Da er aufgrund seines allgemeinen Fachwissens sogar Fehler berichtigend und lückenhafte Anweisungen ergänzen können muß (vgl. T 171/84, "Redox-Katalysator", ABl. EPA 1986, 95), wird erwartet, daß er dieses Wissen auch dann einsetzt, wenn er spezifische Beispiele nachzuarbeiten oder andere unter den Schutzbereich des Anspruchs fallende Ausführungsarten auszuarbeiten versucht. Weder diesen Quellen noch den im Patent enthaltenen Anweisungen ist aber offenbar etwas zu entnehmen, was den Fachmann in die Lage versetzen würde, die Formulierung unter diesen Umständen so zu steuern, daß der gewünschte Erfolg eintritt. So zeichnet sich z. B. keine Tendenz zu anderen Komponenten ab, wenn Beispiele mit und ohne Duftkomponente miteinander verglichen werden.

6. Dieselben Überlegungen gelten für die erst zusammen mit der Beschwerdebegründung von den Beschwerdeführerinnen neu eingereichten Versuche. Sie sind jedoch zulässig, da sie zum Teil auf die in der Entscheidung der Einspruchsabteilung geäußerte Kritik an den früheren Versuchsergebnissen hin eingereicht worden sind. Dieses Mal wurde auch ein Duftstoff beigegeben, der "chlorstabil" ist, d. h. nicht nach 30 Stunden bei 50 °C mit dem Bleichmittel reagiert. Dennoch zeigten die Ergebnisse bei niedrigeren Temperaturen und längerer Lagerdauer unerwünschte Wirkungsverluste, die darauf hinweisen, daß die Korrelation zwischen kurz- und langfristigen Versuchen nicht so zuverlässig ist, wie die Beschwerdegegnerinnen behaupten.

Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin habe die Beispiele auch diesmal nicht exakt nachgearbeitet, wurde nicht durch nähere Erklärungen darüber, was falsch gemacht worden sei, erhärtet und in der mündlichen Verhandlung auch nicht aufrechterhalten. Zwar bestätigte sich die Vermutung, daß die Beschwerdeführerinnen zuvor auch Eignungstests durchgeführt hatten; dennoch zeigten die Ergebnisse, daß der Hauptzweck

ter for the clarity of claims under Article 84 EPC which is itself not available as a ground for opposition under Article 100 EPC, it can have consequences for the question of the reproducibility of the invention since the exact scope of the claim necessarily governs that aspect as well.

5. If the presence of perfume is, as suggested, not an essential feature of the invention but only a circumstance which may influence the effect of the essential features and thereby their proper adjustment, the skilled person must be in the position to readjust the composition in case he wishes to exclude the perfume from the same. In view of the fact that he could rely on his common general knowledge even to rectify errors or fill gaps in the instructions (cf. T 171/84, "Redox Catalyst" OJ EPO 1986, 95), his knowledge in this respect is also assumed to be applicable when he tries to repeat specific examples or to prepare other embodiments falling within the scope of the claim. It appears that there is no advice available from such sources, or from the instructions of the patent to enable the skilled person to steer the formulation towards success in such situations. For instance, no trend is recognisable for other components when examples with or without the perfume component are compared.

6. The same considerations apply to the newly submitted tests filed only with the Statement of Grounds by the Appellants. Nevertheless, the tests are admissible since they were presented to some extent in response to criticisms about the earlier set of results expressed in the decision of the Opposition Division. This time, perfume was also incorporated which possessed "chlorine stability", i.e. it did not interact with the bleach at 50°C after 30 hours. Nevertheless, results at lower temperatures for a longer storage time showed undesirable losses of activity suggesting that the correlation between accelerated and long-term testings was not as reliable as submitted by the Respondents.

The allegation by the Respondent that the Appellant failed again to repeat the Examples exactly, was neither supported with specific explanations as to what must have gone wrong nor was it sustained at the oral hearing. The assumption that the Appellants must have also carried out the preliminary tests for suitability was confirmed, and yet the results showed that the most important aim of the invention, the absence of sedimentation, could not be achieved at

ques essentielles qui sont les conditions nécessaires et suffisantes de l'invention. Bien qu'il s'agisse en fait de répondre à l'exigence de clarté des revendications visée à l'article 84 CBE, dont le défaut ne constitue pas en soi un motif d'opposition en vertu de l'article 100 CBE, cela n'est pas sans conséquences pour la reproductibilité de l'invention, qui dépend nécessairement de l'étendue exacte de la revendication.

5. Si, comme cela est suggéré, la présence de parfum n'est pas une caractéristique essentielle de l'invention, mais uniquement un élément susceptible d'influer sur l'effet produit par les caractéristiques principales et par là même sur leur ajustement, l'homme du métier doit être en mesure de réajuster la composition lorsqu'il souhaite en exclure le parfum. Compte tenu du fait qu'il pourrait s'appuyer sur ses connaissances générales même pour corriger des erreurs ou combler les lacunes de la description (cf. T 171/84, "Catalyseur redox" JO OEB 1986, 95), il est également censé appliquer ses connaissances en la matière lorsqu'il tente de reproduire des exemples spécifiques ou de préparer d'autres réalisations couvertes par la revendication. Il semble que l'homme du métier ne puisse déduire ni de ses connaissances ni des instructions contenues dans le brevet suffisamment d'informations lui permettant d'exploiter la formule avec succès en pareil cas. Par exemple, il n'est fait allusion à aucun autre composant lorsque des comparaisons sont établies entre les exemples comportant un parfum et ceux qui en sont dépourvus.

6. Les mêmes considérations s'appliquent également aux essais soumis pour la première fois par les requérants avec le mémoire exposant les motifs du recours. Ces essais sont néanmoins admissibles puisqu'ils ont été présentés en quelque sorte en réponse aux critiques formulées dans la décision de la Division d'opposition à propos des premiers résultats indiqués. Cette fois, un parfum "stable en présence de chlore", c'est-à-dire n'interagissant pas avec l'agent de blanchiment après 30 heures à 50°C, a également été incorporé. Toutefois, les résultats obtenus à des températures inférieures sur une plus longue durée de stockage ont fait apparaître une perte d'activité peu souhaitable, ce qui laisse supposer que la corrélation entre les essais accélérés et ceux à long terme n'est pas aussi fiable que l'affirment les intimés.

L'argument avancé par l'intimé selon lequel, cette fois encore, le requérant n'est pas parvenu à reproduire exactement les exemples ne s'appuie sur aucune explication particulière mettant en évidence les erreurs qui auraient été commises et n'a pas non plus été plaqué lors de la procédure orale. Il s'est avéré que les requérants ont bien effectué les essais d'aptitude préliminaires; toutefois, les résultats obtenus ont montré que le but essentiel de l'invention, à

der Erfindung, das Unterbleiben der Sedimentation, zumindest nicht mit einer statistisch annehmbaren Häufigkeit erzielt werden konnte.

7. Auch in diesem fortgeschrittenen Stadium des Beschwerdeverfahrens wurden keine Hinweise darüber gegeben, wie der Fachmann bei den Beispielen im Einzelfall hätte vorgehen müssen, um befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Auch die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen bieten keine Anhaltspunkte dafür, wie die Ergebnisse durch vernünftige Einstellung der Bedingungen innerhalb der vorgegebenen Bereiche berichtigt werden könnten. Es war bekannt, daß bestimmte Bedingungen wie z. B. die Dichte und die Oberflächenbeschaffenheit des Abrasivstoffs und die Homogenität des anionischen Tensids die Stabilität beeinflussen können, doch war nicht klar, nach welchen Grundsätzen hier eine Steuerung erfolgen sollte. Unter diesen Umständen war es dem Fachmann nicht möglich, die Erfindung ohne unzumutbares Herumexperimentieren und Herumsuchen nach den richtigen Bedingungen auszuführen.

Die wiederholten Versuche, die nach dem von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beweismaterial eine Instabilität erkennen ließen, verstärkten noch den Eindruck, daß die Fehlerquote bei der beanspruchten Formulierung sehr hoch ist; dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht durch Beweismittel widerlegt, denen zu entnehmen gewesen wäre, daß die Ergebnisse der Beschwerdeführerin Zufallscharakter besitzen oder daß sich bei Zufallsversuchen zumindest eine annehmbare Erfolgsquote erzielen läßt.

8. Obwohl ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar ist, muß bei ausreichender Offenbarung auf einem noch unerforschten Gebiet, oder wenn wie hier große technische Schwierigkeiten vorliegen, die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen eine brauchbare Anleitung liefern, die den Fachmann nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge oder - bei Zufallsversuchen - mit einer gewissen statistischen Erwartungsquote zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führt.

Im vorliegenden Fall führen die Empfindlichkeit bzw. inhärente Instabilität des Stoffgemisches oder andere nicht spezifizierte Bedingungen dazu, daß der Fachmann die Erfindung nur vereinzelt und allenfalls mit Glück nacharbeiten kann, da die Gründe für das Fehlschlagen nicht bekannt sind. Das Patent ist deshalb in vollem Umfang nichtig, weil es die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt.

9. Die Kammer hat den Eindruck, daß es sich hier - wie auch von einer der

least in a statistically acceptable frequency.

7. There has been no guidance even at this late stage of appeal proceedings as to how the skilled person could have acted in the special circumstances of the examples to obtain satisfactory results. Nor are there instructions in the specification or available from common general knowledge as to how to rectify the results by sensibly adjusting the conditions within the available ranges. It was known that certain conditions, like the density and surface characteristics of the abrasive, and the homogeneity of the anionic surfactant might influence stability but no clear principles were available for control. In such circumstances, the skilled person was in no position to carry out the invention without an undue burden of experimentation and search for the right conditions.

The repeated results showing instability according to the Appellant's evidence also supported the impression of a very high failure rate with the claimed formulation, which was not refuted by any evidence from the Respondent showing the incidental character of the Appellant's case or at least an acceptable rate of success with a random approach.

8. Even though a reasonable amount of trial and error is permissible when it comes to the sufficiency of disclosure in an unexplored field or - as it is in this case - where there are many technical difficulties, there must then be available adequate instructions in the specification or on the basis of common general knowledge which would lead the skilled person necessarily and directly towards success through the evaluation of initial failures or through an acceptable statistical expectation rate in case of random experiments.

In the present appeal the sensitivity or inherent instability of the composition, or other unexplained circumstances are such that the skilled person can only reproduce the invention in a number of instances with some luck, if at all, in view of the unknown character of reasons which cause failure. For this reason, the patent is invalid in its entirety for not complying with the requirements of Article 83 EPC.

9. The Board has the impression, as it was also tentatively admitted by one of

savoir l'absence de sédimentation, n'a pas pu être atteint tout au moins selon une fréquence statistiquement acceptable.

7. Même à ce stade avancé de la procédure de recours, aucune indication n'a été fournie sur la façon dont l'homme du métier aurait pu agir dans les conditions particulières aux exemples donnés pour obtenir des résultats satisfaisants. Ni les instructions figurant dans la description, ni les connaissances générales en la matière ne permettent de modifier judicieusement les conditions dans les limites des plages disponibles pour corriger les résultats. Il était connu que certaines conditions, telles que la densité et les caractéristiques superficielles de l'abrasif, ainsi que l'homogénéité de l'agent tensioactif anionique sont susceptibles d'influer sur la stabilité, mais aucune règle n'a été clairement établie en vue d'effectuer des contrôles. Dans ces circonstances, l'homme du métier n'était pas en mesure d'exécuter l'invention sans consacrer une part excessive de son temps à des travaux d'expérimentation et de recherche pour déterminer les conditions adéquates.

L'obtention répétée de résultats mettant en évidence l'instabilité, comme la requérante en a fourni la preuve, confirme également l'impression que la formulation revendiquée entraîne un taux d'échec très élevé, ce que l'intimé n'a réfuté par aucune preuve démontrant que les résultats obtenus par le requérant ont un caractère fortuit ou que l'on peut au moins atteindre un taux de réussite acceptable en adoptant une approche aléatoire.

8. S'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque, comme en l'espèce, de nombreuses difficultés techniques se présentent. Toutefois, l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates, tirées de la description ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par le biais de l'évaluation des échecs initialement rencontrés ou encore par le biais d'un taux acceptable de probabilité statistique dans le cas d'expériences aléatoires.

Dans la présente espèce, la sensibilité de la composition ou son instabilité propre ou encore d'autres circonstances inexpliquées sont telles que l'homme du métier ne peut reproduire l'invention avec succès que dans un certain nombre de cas, si tant est qu'il y parvienne, compte tenu du fait que les causes de l'échec ne sont pas connues. Par conséquent, le brevet est nul dans son intégralité comme ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à l'article 83 CBE.

9. La Chambre a l'impression, comme l'a également admis avec une certaine

Beschwerdeführerinnen in der mündlichen Verhandlung angedeutet wurde - um eine äußerst eindrucksvolle Erfindung handeln würde, wenn sich das filamentlose Stoffgemisch zuverlässig nacharbeiten ließe. Die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit und - wie anfangs erwähnt - der Neuheit etwaiger geglückter Ausführungsarten des beanspruchten Gegenstands ist infolgedessen nicht mehr von Belang, so daß sich die Kammer damit nicht zu befassen braucht. Aus demselben Grund braucht auch auf den Schutzbereich des Hauptanspruchs und die im Zusammenhang mit Artikel 57 EPÜ gestellte Frage nicht eingegangen zu werden.

the Appellants at the oral hearing that if the filament-free composition had been reproducibly successful, it would have been indeed a very impressive invention. The question of inventive step, or the originally also mentioned novelty problem, in respect of any successful versions of the claimed subject-matter, has become irrelevant in view of the above findings and the Board need not deal with it. For the same reason it was not necessary to consider the scope of the main claim or the question raised in respect of Article 57 EPC.

hésitation l'un des requérants lors de la procédure orale, que si la composition exempte de filaments avait pu être reproduite avec succès, il se serait agi effectivement d'une invention particulièrement remarquable. Compte tenu des conclusions qui précèdent, la question de l'activité inventive ou le problème de la nouveauté également mentionné à l'origine en ce qui concerne les variantes de l'objet revendiqué couronnées de succès deviennent sans objet et la Chambre n'a pas à les examiner. Pour les mêmes raisons, il n'est pas nécessaire de considérer l'étendue de la revendication principale ni le point soulevé en relation avec l'article 57 CBE.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Order

For these reasons It is decided that:

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The patent is revoked.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'opposition est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 9. März 1988 T 271/85 - 3.3.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Hoechst Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Bayer Aktiengesellschaft

Stichwort: Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden/HOECHST

Artikel: 107, 112 EPÜ

Regel: 58 (4) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden - Vorlage an Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Die Große Beschwerdekammer wird mit der Rechtsfrage befaßt, ob die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig ist, der nach Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ es unterläßt, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn er mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 9 March 1988 T 271/85- 3.3.1 (Translation)

Composition of the Board:

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

Patent proprietor/Respondent:
Hoechst Aktiengesellschaft

Opponent/Appellant:
Bayer Aktiengesellschaft

Headword: Admissibility of appeal by opponent/HOECHST

Article: 107, 112 EPC

Rule: 58(4) EPC

Keyword: "Admissibility of appeal by opponent - Submission to Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The Enlarged Board of Appeal is asked to decide on the following point of law: Is the appeal of an opponent admissible in a case where, following notification of the communication pursuant to Rule 58 (4) EPC, he fails to make any observations within one month if he disapproves of the text in which it is intended to maintain the patent?

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 9 mars 1988 T 271/85 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Titulaire du brevet/intimé:
Hoechst Aktiengesellschaft

Opposant/requérant:
Bayer Aktiengesellschaft

Référence: Recevabilité du recours formé par un opposant/HOECHST

Article: 107, 112 CBE

Règle: 58 (4) CBE

Mot clé: "Recevabilité du recours formé par un opposant - saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La Grande Chambre de recours est saisie d'une question de droit consistant à déterminer s'il faut déclarer recevable le recours formé par un opposant qui, après que la notification prévue par la règle 58 (4) CBE lui a été signifiée, néglige de présenter ses observations dans le délai d'un mois au cas où il n'est pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet.