

6. Da es sich hier um eine reine Rechtsfrage handelt, die sich nicht durch Auslegung des EPU beantworten läßt, hält es die Kammer für erforderlich, die Große Beschwerdekammer damit zu befassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ und Artikel 17 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI. EPA 1983, 7 ff.) folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist ein beim Europäischen Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren nur auf die Erben des Einsprechenden übertragbar, oder kann es auch frei oder zusammen mit dem Unternehmen oder einem Unternehmensteil des Einsprechenden übertragen werden, der auf einem technischen Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, verwertet werden kann?

6. Since this is a purely legal question whose answer cannot be found in an interpretation of the EPC, the Board considers it necessary to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal.

Order

For these reasons, pursuant to Article 112(1) EPC and Article 17 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1983, 7 et seq.), the following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal for a decision:

Is an opposition instituted before the European Patent Office transferable only to the opponent's heirs or can it be transferred freely either with the opponent's enterprise or with a part of that enterprise operating in a technical field in which the invention to which the patent in suit relates can be exploited?

6. S'agissant d'une question purement juridique dont la solution ne peut être trouvée dans une interprétation de la CBE, la Chambre juge nécessaire de la soumettre à la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, en vertu de l'article 112(1) CBE et de l'article 17 du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 7), la question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision:

Une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets est-elle seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou peut-elle être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention objet du brevet contesté peut être exploitée?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 26. April 1988 T 59/87 - 3.3.1^{*)} (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: J. W. Arbouw
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Mobil Oil Corporation

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Chevron Research Company

Stichwort: reibungsverringender Zusatz/ MOBIL II

Artikel: 54, 64, 69, 112, 123 EPÜ

Schlagwort: "Änderung im Einspruchsverfahren - Änderung der Anspruchskategorie (hier: von "Stoff" und "Stoffgemisch" in "Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten Zweck)" - "Neuheit dieses "Verwendungsanspruchs" gegenüber einer bekannten Verwendung desselben Stoffes für einen anderen Zweck" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer mit Fragen der Anspruchsänderung und der Neuheit"

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 26 April 1988 T 59/87 - 3.3.1^{*)} (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: J.W. Arbouw
G.D. Paterson

Patent proprietor/Appellant:
Mobil Oil Corporation

Opponent/Respondent: Chevron Research Company

Headword: Friction reducing additive/MOBIL II

Article: 54, 64, 69, 112, 123 EPC

Keyword: "Amendment in opposition proceedings - change of category (here: from "compound" and "composition" to "use of compound for a particular purpose)" - "Novelty of such a "use" claim over disclosure of same compound for different purpose - referral of questions concerning amendment and novelty to the Enlarged Board of Appeal"

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 26 avril 1988 T 59/87 - 3.3.1^{*)} (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: J.W. Arbouw
G.D. Paterson

Titulaire du brevet/requérant:
Mobil Oil Corporation

Opposant/intimé: Chevron Research Company

Référence: Additif réduisant le frottement/MOBIL II

Article: 54, 64, 69, 112, 123 CBE

Mot clé: "Modification au cours de la procédure d'opposition - changement de catégorie (en l'espèce: remplacement d'une revendication portant sur un "composé" et sur une "composition" par une revendication portant sur "l'utilisation d'un composé dans un but précis)" - "Nouveauté de l'objet d'une telle revendication "d'utilisation" par rapport à la divulgation de l'utilisation du même composé, dans un but différent-renvoi à la Grande Chambre de recours de questions ayant trait aux modifications et à la nouveauté"

^{*)} Mit der Frage der Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren befaßt sich auch die Entscheidung T 378/86 — 3.2.2 vom 21. Oktober 1987, die in Heft 10 des Amtsblatts veröffentlicht werden wird.

^{*)} Decision T 378/86 — 3.2.2 of 21 October 1987, which also concerns the question of changing the category of claims in opposition proceedings, will be published in Official Journal 10/1988.

^{*)} La question du changement de catégorie d'une revendication au cours de la procédure d'opposition a également été abordée dans la décision T 378/86 — 3.2.2 du 21 octobre 1987, qui sera publiée au Journal officiel 10/1988.

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zur Entscheidung vorgelegt:

(i) Nach welchen Überlegungen soll im Hinblick auf Artikel 123(3) EPU über die Zulässigkeit von Anspruchsänderungen entschieden werden, die im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden und eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringen (hier: von einem "Stoffanspruch" in einen Anspruch auf eine "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch für einen bestimmten Zweck")? Inwieweit sind insbesondere die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten zu berücksichtigen?

(ii) Darf ein Patent mit Ansprüchen, die auf einen "Stoff" oder ein "diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet sind, im Einspruchsverfahren so geändert werden, daß die Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch für einen bestimmten Zweck gerichtet sind?"

(iii) Ist ein Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Artikels 54 EPU gegenüber einer Vorveröffentlichung, die die Verwendung dieses Stoffes für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, so daß das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird?

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 36 708 wurde am 4. Dezember 1984 Einspruch eingelegt; in der Einspruchsschrift wurde insbesondere behauptet, dem beanspruchten Gegenstand mangle es entweder an Neuheit oder aber an erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf eine Reihe von Entgegenhaltungen, insbesondere

(1) US-Patent Nr. 2 795 548 und

(2) US-Patent Nr. 3 117 089.

Die Patentinhaberin reichte daraufhin geänderte Ansprüche ein.

In ihrer Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, die geänderten Ansprüche im Hauptantrag seien nach Artikel 123 EPÜ zulässig und neu, wiesen jedoch keine erfinderische Tätigkeit auf.

II. Die Patentinhaberin legte dagegen ordnungsgemäß Beschwerde ein. Sie hielt den Hauptantrag aufrecht und reichte im Beschwerdeverfahren außerdem einen Hilfsantrag ein.

III. Gegenstand des Patents ist ein Zusatz für ein Schmieröl. Er enthält

Headnote

The following questions concerning important points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

(i) When amended claims involving a change of category (here: from a "compound" claim to "use of that compound in a composition for specified purpose") are proposed in opposition proceedings, what considerations should be taken into account when deciding on the admissibility of such amendments having regard to Article 123 (3) EPC? In particular, how far should the national laws of Contracting States relating to infringement be considered?

(ii) Can a patent with claims directed to a "compound" and to a "composition including such compound" be amended during opposition proceedings so that the claims are directed to the "use of that compound in a composition" for a particular purpose?

(iii) Is a claim to the use of a compound for a particular non-medical purpose novel for the purpose of Article 54 EPC, having regard to a prior publication which discloses the use of that compound for a different non-medical purpose, so that the only novel feature in the claim is the purpose for which the compound is used?

Summary of Facts and Submissions

I. A notice of opposition to European patent No. 36 708 was filed on 4 December 1984, in which it was in particular alleged that the claimed subject-matter lacked novelty, or in the alternative, lacked an inventive step having regard to a number of documents, particularly:

(1) US Patent No. 2 795 548

(2) US Patent No. 3 117 089.

In response the patentee submitted amended claims.

In its Decision the Opposition Division held that the amended claims in the main request were admissible under Article 123 EPC, that these claims were novel, but that they lacked an inventive step.

II. An appeal was duly filed by the patentee. The Appellant maintained the main request, and during the appeal proceeding he also filed an auxiliary request.

III. The subject-matter of the patent is an additive for lubricating oil. The addi-

Sommaire

Les questions suivantes, qui concernent des points de droit d'importance fondamentale, sont soumises à la Grande Chambre de recours aux fins de décision:

(i) Dans le cas où il est présenté au cours d'une procédure d'opposition des modifications des revendications entraînant un changement de catégorie de ces revendications (en l'espèce: remplacement d'une revendication portant sur un "composé" par une revendication portant sur "l'utilisation dans un but déterminé de ce composé dans une composition"), quelles sont les considérations qui doivent inspirer la décision relative à l'admissibilité de ces modifications au regard des dispositions de l'article 123 (3) CBE? en particulier, dans quelle mesure convient-il de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contre-façon?

(ii) Est-il possible, au cours de la procédure d'opposition, de modifier un brevet comportant des revendications relatives à un "composé" et à une "composition comprenant ce composé", de manière à ce que l'objet des revendications devienne "l'utilisation" dans un but précis "de ce composé dans une composition"?

(iii) Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens où l'entend l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de ce même composé dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel le composé est utilisé?

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 36 708 a été contesté par un acte d'opposition, produit le 4 décembre 1984, dans lequel il était allégué en particulier que l'objet revendiqué n'était pas nouveau ou du moins n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à un certain nombre de documents, notamment:

(1) le brevet US 2 795 548 et

(2) le brevet US 3 117 089.

La titulaire du brevet a réagi en produisant des revendications modifiées.

Dans sa décision, la Division d'opposition a estimé que les revendications modifiées produites à titre de requête principale étaient admissibles au regard de l'article 123 CBE, que leur objet était nouveau, mais qu'il n'impliquait pas d'activité inventive.

II. La titulaire du brevet a formé un recours en bonne et due forme. Elle a maintenu sa requête principale puis, durant la procédure de recours, elle a également présenté une requête à titre subsidiaire.

III. L'objet du brevet est un additif pour huile lubrifiante. Cet additif

borierte Hydroxyester-Verbindungen entsprechend der allgemeinen Strukturformel in der Beschreibung und den Ansprüchen. Der Zusatz hat hauptsächlich den Zweck, die Reibung zwischen sich bewegenden Flächen in Motoren, insbesondere Kraftfahrzeugmotoren, zu verringern.

Das Patent in der erteilten Fassung enthielt Ansprüche, die auf die Verbindungen gerichtet waren, sowie einen Anspruch auf ein Schmiermittel, das diese Verbindungen enthielt.

Der Hauptanspruch des Hauptantrags ist auf "ein Schmiermittel" mit

a) einem Hauptanteil Schmieröl und

b) mindestens 1 Gew.-% Zusatz gerichtet.

Die Beispiele in der Beschreibung offenbaren die Verwendung von 1, 2 und 4 % Zusatz. Aus der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten und erteilten Fassung geht hervor, daß der Anteil des Zusatzes 0,1 bis etwa 10 %, vorzugsweise 0,5 bis 5 %, betragen kann.

IV. Die Entgegenhaltung 2 offenbart insbesondere die Verwendung derselben oder verwandter Stoffe als Zusatz für Öle, einschließlich Schmierölen, um Rostbildung zu verhindern, wenn die Öle mit Eisenmetall in Berührung kommen. Die Beispiele in Entgegenhaltung 2 offenbaren die Verwendung von 0,1 bis 0,5 % Zusatz. Der Beschreibung zufolge ist es vorteilhaft, wenn ca. 0,001 bis ca. 10 %, vorzugsweise bis ca. 2 % Zusatz verwendet werden; es können jedoch auch größere oder kleinere Mengen verwendet werden, je nachdem, welche Menge jeweils zur Verhinderung der Rostbildung erforderlich ist.

V. Am Ende der mündlichen Verhandlung wies die Beschwerdekammer den Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurück. Diese behauptete, der im Hauptantrag beanspruchte Gegenstand sei im Anschluß an die Entscheidung T 198/84 "Thiochloroformiate" (ABl. EPA 1985, 209) als "Auswahl" aus dem in Entgegenhaltung 2 offenbarten Bereich patentierbar.

Nach Auffassung der Kammer ist der Hauptanspruch des Hauptantrags im Hinblick auf das in Entgegenhaltung 2 offenbarte Schmiermittel mit einem Zusatz von mindestens 1 Gew.-% derselben Stoffe nicht neu.

Eine entsprechende Entscheidung ist von der Kammer am 26. April 1988 getroffen worden.

VI. Im Hauptanspruch des Hilfsantrags der Beschwerdeführerin wird der Gegenstand des Schutzbegehrens wie folgt definiert:

tive comprises borated hydroxyester compounds in accordance with generalised structural formulae set out in the description and claims. The main purpose of the additive is to reduce friction between sliding surfaces in engines, particularly automobile engines.

The patent as granted contained claims defining the compounds, and a claim defining a lubricant composition including such a compound.

The main claim of the main request defines "a lubricant composition" comprising:

(a) a major portion of a lubricating oil;

(b) at least 1 per cent by weight of the additive.

The Examples in the description disclose the use of 1, 2 and 4 per cent additive. The description as originally filed and granted states that the amount of additive may range from 0.1 to about 10 per cent, preferably from 0.5 to 5 per cent.

IV. As to the prior documents, document (2) in particular discloses the use of the same and other related compounds as an additive for oil, including lubricating oil, for the purpose of inhibiting the formation of rust when the oil is in contact with ferrous metal. The Examples in document (2) disclose the use of 0.1 to 0.5 per cent additive. The description states that it is advantageous to use from about 0.001 to about 10 per cent, preferably to about 2 per cent additive, but that greater or lesser amounts may be used, the amount being varied as required for rust inhibition.

V. At the conclusion of the oral proceedings, the Board of Appeal refused the main request of the Appellant. The Appellant argued that the claimed subject-matter in the main request was patentable as a "selection" from what is disclosed in document (2), following Decision T 198/84 "Thiochloroformates" (OJ EPO 1985, 209)."

In the Board's judgement, the main claim of the main request lacks novelty having regard to the disclosure of a lubricant composition including at least 1 per cent by weight of the same compounds as additive in document (2).

A Decision to this effect has been made by the Board on 26 April 1988.

VI. The main claim of the Appellant's auxiliary request defines the matter for which protection is sought as:

contient des composés d'hydroxyester boratés répondant aux formules générales développées énoncées dans la description et dans les revendications. Cet additif sert principalement à réduire le frottement des surfaces en mouvement dans les moteurs, les moteurs d'automobile notamment.

Le brevet a été délivré sur la base de revendications définissant ces composés et d'une revendication définissant une composition lubrifiante comprenant un tel composé.

La revendication principale faisant l'objet de la requête principale définit une "composition lubrifiante" consistant en:

(a) une majeure portion d'une huile lubrifiante;

(b) ledit additif, dans la proportion d'au moins 1 pour cent en poids.

Les exemples fournis dans la description divulguent une utilisation de l'additif dans la proportion de 1, 2 et 4 pour cent. Selon la description initiale sur la base de laquelle le brevet a été délivré, la proportion d'additif peut varier entre environ 0,1 et 10 pour cent et devrait se situer de préférence entre 0,5 et 5 pour cent environ.

IV. Les documents cités, le document (2) en particulier, divulguent l'utilisation de ces mêmes composés ou de composés apparentés comme additifs dans des huiles, notamment les huiles lubrifiantes, afin d'empêcher que de la rouille ne se forme lorsque l'huile est au contact d'un métal ferreux. Les exemples fournis dans le document (2) divulguent l'utilisation d'une quantité d'additif comprise entre 0,1 et 0,5 pour cent. Selon la description, il est avantageux d'utiliser une quantité d'additif allant environ de 0,001 à 10 pour cent et de préférence égale à 2 pour cent environ, les quantités employées pouvant toutefois, selon les besoins, être augmentées ou diminuées par rapport à ce chiffre, pour empêcher la formation de rouille.

V. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a rejeté la requête principale de la requérante. Celle-ci, invoquant la décision T 198/84 "Thiochloroformates" (JO OEB 1985, 209), a prétendu que, puisqu'il résultait d'une "sélection" opérée parmi les divulgations du document (2), l'objet revendiqué selon la requête principale était brevetable.

La Chambre estime que, par rapport à la composition lubrifiante divulguée dans le document (2), qui contient pour au moins 1 pour cent de son poids un additif constitué des mêmes composés, la revendication principale selon la requête principale ne présente pas un caractère de nouveauté.

Le 26 avril 1988, la Chambre a rendu une décision en ce sens.

VI. Dans la revendication principale selon la requête déposée à titre subsidiaire par la requérante, l'objet pour lequel la protection est recherchée est défini comme suit:

"Verwendung von mindestens 1 Gew.-% ... (Verbindungen entsprechend den Strukturformeln), bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemisches, als reibungsverringender Zusatz in einem Schmiermittel mit einem Hauptanteil Schmieröl"

VII. Vor einer Entscheidung über den Hilfsantrag muß die Kammer zunächst feststellen,

(i) ob der Anspruch nach einer solchen Änderung, die eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringt, im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig ist;

(ii) ob der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf Artikel 54 EPÜ neu ist;

(iii) ob der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf Artikel 56 EPÜ auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

"Use of at least 1 per cent by weight based on the total composition of (defined compounds in accordance with structural formulae), as a friction reducing additive in a lubricant composition comprising a major portion of a lubricating oil".

VII. In order to decide upon the auxiliary request, the Board has to determine the following matters:

(i) whether such an amended claim, involving a change of category of claim, is admissible having regard to Article 123 (3) EPC;

(ii) whether the claimed subject-matter is novel having regard to Article 54 EPC;

(iii) whether the claimed subject-matter involved an inventive step having regard to Article 56 EPC.

"Utilisation d'une quantité (de composés définis conformément à des formules développées) représentant au moins 1 pour cent du poids total de la composition, en tant qu'additif réduisant le frottement dans une composition lubrifiante consistant en une majeure portion d'une huile lubrifiante".

VII. Afin de pouvoir statuer sur la requête subsidiaire, la Chambre doit déterminer:

(i) si une revendication ainsi modifiée, appartenant à une catégorie de revendications différente, est admissible au regard des dispositions de l'article 123 (3) CBE

(ii) si l'objet revendiqué est nouveau au regard des dispositions de l'article 54 CBE

(iii) si l'objet revendiqué implique une activité inventive au regard des dispositions de l'article 56 CBE.

Entscheidungsgründe

1. Artikel 112 (1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammern, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befragen, wenn sie zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine Entscheidung für erforderlich halten.

2. Im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag stellt sich zunächst die Frage, ob der Anspruch nach einer solchen Änderung, die eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringt, im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig ist; dort heißt es: "Im Einspruchsverfahren dürfen die Patentansprüche ... nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird."

Aus Kapitel III EPÜ, insbesondere den Artikeln 64 und 69, geht hervor, daß der Schutzbereich des europäischen Patents in erster Linie durch die Patentansprüche bestimmt wird; außerdem wird er durch das nationale Recht der benannten Vertragsstaaten bestimmt, soweit er sich mit den Rechten aus dem Patent deckt.

Demnach hat Artikel 123 (3) EPÜ vor allem auch den Zweck, eine Änderung der Patentansprüche eines europäischen Patents im Einspruchsverfahren vor dem EPA zu verhindern, wenn sie bewirken würde, daß eine Handlung zur Patentverletzung würde, die vorher keine war.

Das EPA und die Beschwerdekammern haben über Änderungen, die eine Änderung der Anspruchskategorie nach sich ziehen, bisher in der Regel von Fall zu Fall entschieden, so daß zur richtigen Auslegung des Artikels 123 (3) EPÜ kaum eine eindeutige Rechtsprechung vorliegt. Nach Ansicht der Kammer handelt es sich hier um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

Reasons for the Decision

1. Article 112 (1)(a) EPC empowers a Board of Appeal to refer any question to the Enlarged Board of Appeal of its own motion, if it considers that a decision is required on an important point of law which is raised by that question.

2. The first question to be decided in relation to the auxiliary request is whether such an amended claim, involving a change of category of claim, is admissible having regard to Article 123 (3) EPC, which provides that "The claims ... may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred".

It appears from Chapter III of the EPC, especially Articles 64 and 69 EPC, that the protection conferred by a European patent is to be determined primarily by the terms of the claims; furthermore, insofar as the protection conferred is the same as the rights conferred by a patent, it is to be determined in accordance with the national laws of the designated Contracting States.

It follows that a main object of Article 123 (3) EPC appears to be to prevent an amendment to the claims of a European patent during opposition proceedings before the EPO, if the effect of the amendment is to make an activity an infringement of the patent after amendment which would not have been an infringement before the amendment.

Decisions of the EPO, including the Boards of Appeal, in relation to amendments involving a change of category of claim have generally so far been made on an "ad hoc" basis, and there is little clear jurisprudence on the proper interpretation of Article 123 (3) EPC. In the view of this Board, this is an important point of law of general importance.

Motifs de la décision

1. L'article 112(1)a) CBE dispose qu'une chambre de recours peut saisir d'office la Grande Chambre de recours lorsqu'il est nécessaire de rendre une décision concernant une question de droit d'importance fondamentale.

2. A propos de la requête subsidiaire, la première question qui se pose est celle de l'admissibilité d'une revendication ainsi modifiée, appartenant de ce fait à une catégorie de revendications différente, eu égard aux dispositions de l'article 123(3) CBE, qui stipule que "au cours de la procédure d'opposition, les revendications ... ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection".

Il ressort du chapitre III de la CBE, et plus particulièrement des articles 64 et 69, que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée avant tout par la teneur des revendications; d'autre part, dans la mesure où cette "protection" est identique aux "droits conférés" par un brevet, il y a lieu de déterminer en fonction des législations nationales des Etats contractants désignés.

Par conséquent, il semble que l'article 123 (3) CBE vise essentiellement à empêcher la modification des revendications d'un brevet européen pendant la procédure d'opposition engagée devant l'OEB, dans le cas où un acte qui, auparavant, n'aurait pas été un acte de contrefaçon, en deviendrait un du fait de cette modification.

Jusqu'à présent, en ce qui concerne les modifications entraînant un changement de catégorie pour les revendications, les décisions de l'OEB, y compris celles des chambres de recours, ont été en général rendues au coup par coup, et il existe peu de décisions exposant clairement l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 123 (3) CBE. Or, pour la Chambre, il s'agit là d'une question de droit d'importance fondamentale.

3. Die zweite Frage, die im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag zu klären ist, nämlich die der Neuheit, stellt sich nur, wenn die Änderung im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig ist.

Was den Wortlaut des Hauptanspruchs des Hilfsantrags (s. Nr. VI) anbelangt, so geht aus der Zusammenfassung der Entgegenhaltung 2 in Nummer IV hervor, daß diese die Verwendung von Mengen größer als 1 Gew.-% der beanspruchten Verbindungen als Zusatz zu einem Schmiermittel offenbart, das überwiegend aus Schmieröl besteht. In der Entgegenhaltung 2 wurde, wie unter Nummer IV dargelegt, der Zusatz zur Verhinderung von Rostbildung verwendet. In den vorliegenden Ansprüchen wird er jedoch "als reibungsverringender Zusatz" verwendet.

Nun stellt sich die Frage, ob die beanspruchte Verwendung des definierten Zusatzes "als reibungsverringender Zusatz" insbesondere im Hinblick auf die Offenbarung der Entgegenhaltung 2 neu ist.

4. In der Entscheidung T 231/85 hat diese Kammer in anderer Besetzung entschieden, daß ein Anspruch auf eine neue Verwendung (als Fungizid) eines bekannten Stoffes, der bereits als Wachstumsregulator für Pflanzen bekannt war, für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ neu sei, obwohl die neue Verwendung (Besprühen von Pflanzen) keiner anderen technischen Realisierung bedurfte.

Wenn das dieser Entscheidung zugrunde liegende Prinzip im vorliegenden Fall angewandt würde, so müßten die vorliegenden Ansprüche als neu gelten.

Andererseits wäre den vorliegenden Ansprüchen nach dem nationalen Recht vieler Vertragsstaaten die Neuheit vor allem mit der Begründung abzuspochen, daß die früher offenbarte Verwendung des Zusatzes in einem Schmierölgemisch trotz der ausdrücklichen Angabe, daß er die Rostbildung verhindern soll, zwangsläufig auch die Verwendung als reibungsverringender Zusatz einschließen würde.

In der Entscheidung Gr 01/83 "zweite medizinische Indikation" (ABI. EPA 1985, 60) verwies die Große Beschwerdekammer darauf, daß Artikel 52 (1) EPÜ einen "allgemeinen [Patentierungs-] Grundsatz" enthält und daß "unbestritten [ist], daß die neue Verwendung eines bekannten Erzeugnisses in allen Bereichen der gewerblichen Tätigkeit, außer im Falle der Verwendung bei chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren als solchen, durch Patentansprüche geschützt werden kann, die auf die Verwendung gerichtet sind" (Nr. 21).

3. The second question to be decided in relation to the auxiliary request, that of novelty, only arises if the amendment is admissible having regard to Article 123 (3) EPC.

With reference to the wording of the main claim of the auxiliary request as set out in paragraph VI above, it is apparent from the summary of document (2) as set out in paragraph IV above that document (2) discloses the use of amounts greater than 1 per cent by weight of compounds as defined in the claim, as additive in a lubricant composition comprising a major portion of a lubricating oil. In document (2), as explained in paragraph IV above, the additive was used to inhibit the formation of rust. In contrast, in the claims in suit the additive is required to be used "as a friction reducing additive".

The question to be decided is whether the claimed use of the defined additive "as a friction reducing additive" is novel having regard in particular to the disclosure of document (2).

4. In Decision T 231/85, a different composition of this Board decided that a claim to a new use (as a fungicide) of a known compound, which had been previously disclosed for use as a plant growth regulator, was novel for the purpose of Article 54 EPC, even though the new use did not involve any new means of realisation (spraying on plants).

If the principle underlying this Decision was applied to the present case, the claims in suit would be held to be novel.

On the other hand, according to the national laws of many Contracting States, the claims in suit would be held to lack novelty, primarily for the reason that the previously disclosed use of the additive in a lubricating oil composition, although specifically stated to be for the purpose of inhibiting rust formation, would inherently be a use as a friction reducing additive as well.

In Decision Gr 05/83 "Second medical indication" (OJ EPO 1985, 64), the Enlarged Board of Appeal referred to the fact that Article 52 (1) EPC expresses "a general principle of patentability", and stated that "it is clear that in all fields of industrial activity other than those of making products for use in surgery, therapy and diagnostic methods, a new use for a known product can be fully protected as such by claims directed to that use" (paragraph 21).

3. La deuxième question soulevée par la requête subsidiaire, celle de la nouveauté, ne se pose que pour autant que la modification est recevable au regard des dispositions de l'article 123 (3) CBE.

Par rapport au texte de la revendication principale selon la requête subsidiaire, repris ci-dessus au point VI, il est clair que, tel qu'il est résumé ci-dessus au point IV, le document (2) divulgue l'utilisation en quantités supérieures à 1 pour cent en poids de composés tels que ceux définis dans la revendication, servant d'additif dans une composition lubrifiante consistant en une majeure portion d'une huile lubrifiante. Ainsi que cela est expliqué ci-dessus au point IV, dans le document (2), l'additif était destiné à empêcher que de la rouille ne se forme. Dans les revendications en litige, au contraire, l'additif est utilisé "pour réduire le frottement".

La question qui se pose est donc celle de savoir si, dans la présente espèce, l'utilisation revendiquée de l'additif défini comme "additif réduisant le frottement" est nouvelle, par rapport notamment à l'utilisation divulguée dans le document (2).

4. Dans sa décision T 231/85, la Chambre, dont la composition était différente à l'époque, a considéré que la revendication d'une nouvelle utilisation (comme fongicide) d'un produit connu dont l'utilisation comme régulateur de croissance avait été antérieurement divulguée remplit les conditions requises à l'article 54 CBE en matière de nouveauté, même si cette nouvelle utilisation n'implique pas de mode nouveau de réalisation (aspersion de plantes).

Si le principe sur lequel se fonde cette décision était appliqué dans la présente espèce, l'objet des revendications en litige serait considéré comme nouveau.

En revanche, d'après la législation nationale de nombreux Etats contractants, l'objet des revendications en litige serait considéré comme ne présentant pas de caractère de nouveauté, du fait essentiellement que l'utilisation de l'additif dans une composition d'huile lubrifiante, bien que présentée expressément dans le document antérieur comme destinée à empêcher la formation de rouille, est en soi également une utilisation comme additif pour la réduction du frottement.

Dans la décision Gr 06/83 "Deuxième indication médicale" (JO OEB 1985, 67, point 21), la Grande Chambre de recours a rappelé que l'article 52 (1) CBE énonce "un principe général de brevetabilité", ajoutant : "il est hors de doute que la nouvelle application d'un produit connu peut être protégée par des revendications ayant pour objet précisément cette utilisation, ceci dans tous les domaines de l'application industrielle, à l'exception de l'application de produits pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic".

Die Große Beschwerdekammer spricht anschließend davon, daß Artikel 54 (5) EPÜ hinsichtlich der ersten Verwendung als Arzneimittel insofern eine Ausnahme von diesem allgemeinen Grundsatz macht, als die erforderliche Neuheit des Arzneimittels von der neuen pharmazeutischen Verwendung abgeleitet wird; analog dazu leitete sie die Neuheit der zweiten und jeder weiteren medizinischen Verwendung im Einzelfall von der neuen pharmazeutischen Verwendung ab. Die Kammer erklärte jedoch auch, daß "der hier festgelegte Grundsatz der Beurteilung der Neuheit der Herstellung nur für die Erfindungen bzw. Patentansprüche gerechtfertigt ist, die sich auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches für ein in Artikel 52 (4) EPÜ genanntes Verfahren beziehen" (Nr. 21).

5. Offensichtlich kann eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches durchaus ein erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik sein, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um eine pharmazeutische Verwendung handelt. Ob ein Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Stoffgemisches für einen neuen Zweck auch dann neu ist, wenn diese neue Verwendung keiner neuen Realisation bedarf, ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die die Industrie generell berührt.

6. Was die Frage der erfinderischen Tätigkeit im vorliegenden Fall anbelangt, so besteht die technische Aufgabe, die dem im Hilfsantrag beanspruchten Gegenstand zugrunde liegt, im Vorschlag eines weiteren Zusatzes zu einem Schmiermittel, der die Reibung zwischen sich bewegenden Flächen in Motoren unmittelbar verringern soll. Nach Auffassung der Kammer ist in keinem der im Einspruchsverfahren angezogenen Dokumente des Stands der Technik diese Aufgabe angesprochen, so daß der Fachmann, der nach ihrer Lösung sucht, diesen Dokumenten keine einschlägige Lehre entnehmen könnte. Nach Auffassung der Kammer ist vor allem die Tatsache von Bedeutung, daß der Fachmann wissen dürfte, daß Schmieröl für Verbrennungskraftmaschinen in der Regel nicht nur rosthemmende und reibungsverringende, sondern auch eine Reihe anderer Zusätze, zum Beispiel Verschleißschutzmittel, aschenfreie Dispergiermittel, Tenside, Detergentien, Antioxidantien, Korrosionsschutzmittel und viskositätsverbessernde Mittel enthält. Somit beruht der beanspruchte Gegenstand des Hilfsantrags nach Auffassung der Kammer auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

The Enlarged Board went on to refer to Article 54 (5) EPC as an exception to this general rule so far as the first use of medicaments is concerned, in that the required novelty for the medicament is derived from the new pharmaceutical use; and by analogy it derived novelty for second or further medical uses from the new pharmaceutical use in each case. However, it also stated that "the application of this special approach to the derivation of novelty can only be applied to claims to the use of substances or compositions intended for use in a method referred to in Article 52 (4) EPC" (paragraph 21).

5. Clearly, a new use of a known compound or composition may well constitute an inventive contribution to the art - and this is true whether or not the new use is a pharmaceutical use. Whether a claim to the use of a known composition for a new purpose constitutes novel subject-matter, even when the new use does not involve any new means of realisation, is an important point of law which affects industry generally.

6. In the present case, in relation to the issue of inventive step, the technical problem underlying the subject-matter claimed in the auxiliary request is to provide a further additive for a lubricant composition for directly reducing the friction between sliding surfaces in engines. In the Board's judgement none of the prior documents relied upon in the opposition are concerned with this problem, and a skilled man wishing to solve that problem and reading these prior documents would receive no relevant teaching. In the Board's view, it is particularly relevant that the skilled man would know that lubricating oil for internal combustion engines normally comprised not only rust inhibiting additives and friction reducing additives, but also a number of other additives, such as anti-wear agents, ashless dispersants, surfactants, detergents, antioxidants, anti-corrosion agents and viscosity improvers. Thus, in the Board's judgement the claimed subject-matter of the auxiliary request is inventive for the purpose of Article 56 EPC.

La Grande Chambre a ensuite rappelé qu'en ce qui concerne la première application d'un médicament, l'article 54 (5) de la CBE apporte une exception à ce principe général, dans la mesure où la nouveauté présentée par le médicament objet de la revendication dérive de la nouvelle application pharmaceutique, et en a conclu par analogie que le caractère de nouveauté de la deuxième application ou de toute application ultérieure découle toujours de la nouvelle application pharmaceutique; elle a toutefois souligné que "le principe dégagé pour apprécier la nouveauté de la préparation n'est légitime qu'au regard d'inventions ou de revendications portant sur l'emploi d'une substance ou composition se rapportant à une méthode mentionnée par l'article 52 (4) CBE" (cf. point 21).

5. Il est clair que la nouvelle utilisation d'un composé ou d'une composition connus peut parfaitement impliquer une activité inventive par rapport à l'état de la technique, que cette nouvelle application relève ou non du domaine pharmaceutique. La question de la nouveauté d'une revendication portant sur l'utilisation dans un but nouveau d'une composition connue, même si cette nouvelle utilisation n'implique pas de mode nouveau de réalisation, est une question de droit d'une importance fondamentale pour l'industrie en général.

6. Dans la présente espèce, pour ce qui est de la question de l'activité inventive, le problème technique sur lequel repose l'objet revendiqué dans la requête subsidiaire était de fournir un nouvel additif pour composition lubrifiante, destiné à être utilisé directement pour réduire le frottement des surfaces en mouvement dans les moteurs. Selon la Chambre, aucun des documents antérieurs cités dans le cadre de la procédure d'opposition n'envisage ce problème, et l'homme du métier qui chercherait à le résoudre ne retirerait, à cet égard, aucun enseignement pertinent de la lecture de ces documents. La Chambre juge particulièrement significatif en l'occurrence le fait que l'homme du métier savait que, normalement, une huile lubrifiante pour moteurs à explosion contient, outre des additifs inhibiteurs de corrosion et des additifs réduisant le frottement, un certain nombre d'autres additifs, tels que des agents anti-usure, des dispersants ne donnant pas de cendres, des agents tensioactifs, des détergents, des inhibiteurs d'oxydation, des agents anti-corrosion et des agents améliorant la viscosité. Par conséquent, la Chambre considère que l'objet revendiqué selon la requête subsidiaire implique une activité inventive au regard des dispositions de l'article 56 CBE.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschle-
den:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zur Entscheidung vorgelegt:

Order

For these reasons, It is decided that:

The following questions concerning important points of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les questions suivantes, qui concernent des points de droit d'importance fondamentale, sont soumises à la Grande Chambre de recours aux fins de décision:

(i) Nach welchen Überlegungen soll im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ über die Zulässigkeit von Anspruchsänderungen entschieden werden, die im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden und eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringen (hier: von einem "Stoffanspruch" in einen Anspruch auf eine "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch für einen bestimmten Zweck")? Inwieweit sind insbesondere die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten zu berücksichtigen?

(ii) Darf ein Patent mit Ansprüchen, die auf einen "Stoff" oder ein "diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet sind, im Einspruchsverfahren so geändert werden, daß die Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet sind?

(iii) Ist ein Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ gegenüber einer Vorveröffentlichung, die die Verwendung dieses Stoffes für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, so daß das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird?

(i) When amended claims involving a change of category (here: from a "compound" claim to "use of that compound in a composition for specified purpose") are proposed in opposition proceedings, what considerations should be taken into account when deciding on the admissibility of such amendments having regard to Article 123 (3) EPC? In particular, how far should the national laws of Contracting States relating to infringement be considered?

(ii) Can a patent with claims directed to a "compound" and to a "composition including such compound" be amended during opposition proceedings so that the claims are directed to the "use of that compound in a composition" for a particular purpose?

(iii) Is a claim to the use of a compound for a particular non-medical purpose novel for the purpose of Article 54 EPC, having regard to a prior publication which discloses the use of that compound for a different non-medical purpose, so that the only novel feature in the claim is the purpose for which the compound is used?

(i) Dans le cas où il est présenté au cours d'une procédure d'opposition des modifications des revendications entraînant un changement de catégorie de ces revendications (en l'espèce: remplacement d'une revendication portant sur un "composé" par une revendication portant sur "l'utilisation dans un but déterminé de ce composé dans une composition"), quelles sont les considérations qui doivent inspirer la décision relative à l'admissibilité de ces modifications au regard des dispositions de l'article 123(3)CBE? en particulier, dans quelle mesure convient-il de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon?

(ii) Est-il possible, au cours de la procédure d'opposition, de modifier un brevet comportant des revendications relatives à un "composé" et à une "composition comprenant ce procédé", de manière à ce que l'objet des revendications devienne "l'utilisation" dans un but précis "de ce composé dans une composition"?

(iii) Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens où l'entend l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de ce même composé dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel le composé est utilisé?