

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 16. März 1989
T 77/87 - 3.3.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn

Mitglieder: C. Gérardin

G. D. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Imperial Chemical Industries PLC**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hüls AG**

Stichwort: Fehlerhaftes Referat/ICI

Artikel: 54 EPÜ

**Schlagwort: "Neuheit (bejaht)-
fehlerhafte Offenbarung gilt nicht als
neuheitsschädlich"**

Leitsätze:

I. Wenn aus gleichzeitig vorliegenden, zusammengehörigen Beweismitteln hervorgeht, daß der Wortlaut der Offenbarung eines Dokuments Fehler aufweist und nicht den beabsichtigten technischen Sachverhalt wiedergibt, gilt diese fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

II. Enthält ein veröffentlichtes Referat eine Rückverweisung auf das gleichzeitig vorliegende Originaldokument und stimmt die wörtliche Offenbarung des Referats mit der des Originaldokuments nicht überein, so muß das Referat anhand des Originaldokuments ausgelegt werden, wenn festgestellt werden soll, was technisch tatsächlich offenbart worden ist. Stellt sich dann heraus, daß die Offenbarung des Referats Fehler aufweist, so gilt diese fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Erteilung des Patents Nr. 30080 auf die am 27. Oktober 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung GB 79/40267 vom 21. November 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 303 804.1 wurde am 1. August 1984 hingewiesen. Der Erteilung lagen 8 Ansprüche zugrunde.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Wäßriger Latex, der ein Copolymer aus (i) Vinylidenchlorid, (ii) Vinylchlorid, (iii) einem oder mehreren Alkylacrylaten oder Alkylmethacrylaten mit 1 - 12 Koh-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
16 March 1989
T 77/87 - 3.3.1*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn

Members: C. Gérardin

G.D. Paterson

**Patent proprietor/Respondent:
Imperial Chemical Industries PLC**

Opponent/Appellant: Hüls AG

Headword: Erroneous abstract/ICI

Article: 54 EPC

**Keyword: "Novelty (yes) - erroneous
disclosure not regarded as novelty-
destroying"**

Headnote

I. When it is clear from related contemporaneously available evidence that the literal disclosure of a document is erroneous and does not represent the intended technical results, such an erroneous disclosure should not be considered as part of the state of the art under Article 54 EPC.

II. When a published abstract contains a cross-reference to its original document which is contemporaneously available, and the literal disclosure of the abstract is inconsistent with the disclosure of the original document, the abstract should be interpreted by reference to the original document for the purpose of ascertaining the technical reality of what has been disclosed. If it is then clear that the disclosure in the abstract is erroneous, such erroneous disclosure should not be considered as part of the state of the art.

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of the patent No. 30080 in respect of European patent application No. 80 303 804.1 filed on 27 October 1980 and claiming priority of 21 November 1979 from the earlier application GB 79/40267, was published on 1 August 1984 on the basis of 8 claims.

Claim 1 reads as follows:

"An aqueous latex comprising a copolymer of (i) vinylidene chloride, (ii) vinyl chloride, (iii) one or more alkyl acrylates or alkyl methacrylates having

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 16 mars 1989
T 77/87 - 3.3.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn

Membres: C. Gérardin

G.D. Paterson

**Titulaire du brevet/intimé:
ICI PLC**

Opposant/requérant: Hüls AG

Référence: Résumé erroné/ICI

Article: 54 CBE

**Mot-clé: "Nouveauté (oui) -
divulgarion erronée non considérée
comme détruisant la nouveauté"**

Sommaire

I. La divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE lorsqu'il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est entachée d'erreurs et ne reflète pas les résultats techniques qu'elle entendait exposer.

II. Lorsqu'un résumé publié fait référence au document d'origine à partir duquel il a été rédigé, disponible à la même époque, et que, prise à la lettre, la divulgation de ce résumé ne concorde pas avec celle du document d'origine, il convient, pour apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, d'interpréter le résumé à la lumière du document d'origine. S'il apparaît alors que la divulgation du résumé est entachée d'erreurs, elle ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 1er août 1984, a été publiée la mention de la délivrance, sur la base de huit revendications, du brevet européen n° 30080 faisant suite au dépôt le 27 octobre 1980 de la demande de brevet européen n° 80 303 804.1, laquelle revendiquait la priorité d'une demande antérieure GB 79/40267 en date du 21 novembre 1979.

La revendication 1 était libellée comme suit:

"Latex aqueux comprenant un copolymère (i) de chlorure de vinylidène, (ii) de chlorure de vinyle, (iii) d'un ou plusieurs acrylates d'alkyle ou méthacryla-

*) 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.

lenstoffatomen im Alkylrest und (iv) einer oder mehreren aliphatischen alpha-beta-ungesättigten Carbonsäuren enthält, dadurch gekennzeichnet, daß

a) der Anteil an Vinylidenchlorid 50 bis 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid beträgt,

b) der Anteil an Vinylidenchlorid nicht mehr als 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid, Vinylchlorid und Acrylat(en) und/oder Methacrylat(en) beträgt und

c) der Anteil der Acrylate und/oder Methacrylate mehr als 15, jedoch weniger als 45 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid beträgt,

wobei der Latex eine im Bereich von 6°C bis 25°C liegende Mindesttemperatur für die Filmbildung aufweist"

II. Am 26. April 1985 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Einspruch ein und beantragte den Widerruf des gesamten Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Lehre folgender Entgegenhaltungen:

...

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 5. Dezember 1986 ... zurück: ...

IV. Die Beschwerdeführerin legte daraufhin am 5. Februar 1987 unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. In der am 7. April 1987 eingereichten Beschwerdebegründung wurde erstmals die Frage der Neuheit aufgeworfen; konkret wurde vorgebracht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung folgender weiterer Entgegenhaltungen nicht neu sei:

(7) "Surface treatment to improve the adhesion of coatings on polyester substrates" (Oberflächenbehandlung zur Verbesserung der Haftfähigkeit von Beschichtungen auf Polyesterunterlagen) von August J. Van Paesschen, veröffentlicht in Chemical Abstracts, 1972, Band 76, Nr. 115002p.

Die Beschwerdeführerin räumte ein, daß die Offenbarung dieses Referats mit dem ihm zugrunde liegenden Originaldokument DE-A-2 128 006 (Entgegenhaltung 7') in einem entscheidenden Punkt, der ihr Argument der mangelnden Neuheit betreffe, nicht übereinstimme; im Referat sei ein Verhältnis von 50:30 für die Anteile an Vinylidenchlorid bzw. Vinylchlorid im Latex offenbart, während im ursprünglichen Dokument (7') ein entsprechendes Verhältnis von 30:50 offenbart sei. Im Referat sind Vinylidenchlorid und Vinylchlorid irrtümlich vertauscht worden. Nichtsde-

from 1 to 12 carbon atoms in the alkyl group and (iv) one or more aliphatic alpha-beta unsaturated carboxylic acids, characterised in that

(a) the proportion of vinylidene chloride is from 50 to 75 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride,

(b) the proportion of vinylidene chloride is not more than 75 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride, vinyl chloride and the said acrylate(s) and/or methacrylate(s), and

(c) the proportion of the said acrylate(s) and/or methacrylate(s) is more than 15 but less than 45 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride,

said latex having a minimum film-forming temperature within the range of 6°C to 25°C."

II. On 26 April 1985 the Appellant (Opponent) filed a notice of opposition requesting the revocation of the whole patent on the ground of lack of inventive step with regard to the teaching of following documents:

...

III. The Opposition Division rejected the opposition in a decision dated 5 December 1986 ...

IV. The Appellant thereafter filed a notice of appeal on 5 February 1987 and paid the prescribed fee at the same time. In the Statement of Grounds filed on 7 April 1987 the issue of novelty was raised for the first time; more specifically, it was objected that the subject-matter of Claim 1 was not novel with regard to the disclosure of the following additional documents:

(7) "Surface treatment to improve the adhesion of coatings on polyester substrates" by August J. Van Paesschen, published in Chemical Abstracts, 1972, Volume 76, No 115002p

The Appellant accepted that the disclosure of this abstract did not correspond with the original document, DE-A-2 128 006 (Document (7')), from which it was abstracted, in a vital respect as far as his argument of lack of novelty was concerned: the abstract discloses a ratio of 50/30 for vinylidene chloride/vinyl chloride in the latex, whereas the original document (7') discloses a corresponding ratio of 30/50. In the abstract, vinylidene chloride and vinyl chloride have been wrongly inverted. Nevertheless, the Appellant submitted that the abstract had to be con-

tes d'alkyle ayant 1 à 12 atomes de carbone dans le groupe alkyle et (iv) d'un ou plusieurs acides carboxyliques aliphatiques à insaturation alpha-bêta, caractérisé en ce que:

a) la proportion de chlorure de vinylidène est de 50 à 75 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle,

b) la proportion du chlorure de vinylidène n'est pas supérieure à 75 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène, du chlorure de vinyle et dudit ou desdits acrylate(s) et/ou méthacrylate(s), et

c) la proportion dudit ou desdits acrylate(s) et/ou méthacrylate(s) est supérieure à 15 mais inférieure à 45 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle,

ledit latex ayant une température minimale de formation d'un film comprise dans l'intervalle de 6 à 25°C."

II. Le 26 avril 1985, le requérant (opposant) a formé une opposition et a demandé que le brevet soit révoqué dans son intégralité pour défaut d'activité inventive par rapport à l'enseignement fourni par les documents suivants:

...

III. Par décision en date du 5 décembre 1986, la division d'opposition a rejeté l'opposition pour les motifs suivants: ...

IV. Le requérant s'est pourvu contre cette décision le 5 février 1987 et a acquitté simultanément la taxe prescrite. Le problème de la nouveauté a été soulevé pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours, produit le 7 avril 1987; dans ce mémoire, il était objecté en particulier que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau au regard de la divulgation de nouveaux documents cités par le requérant, notamment le document:

(7) "Surface treatment to improve the adhesion of coatings on polyesters substrates" par August J. Van Paesschen, paru dans la revue "Chemical Abstracts", 1972, Volume 76, n° 115002p

Le requérant a reconnu que, sur un point essentiel pour sa démonstration de l'absence de nouveauté, la divulgation de ce résumé ne concordait pas avec celle du document DE-A-2128 006 (document (7')), d'où il est tiré; en effet, alors que, dans le résumé, il est indiqué que le latex contient du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle dans la proportion respectivement de 50 et de 30 parties en poids, le document d'origine (7') divulgue pour ces mêmes constituants les proportions suivantes: 30:50. Dans le résumé, il y donc eu par erreur interversion entre le chlorure de

* Ndt: La traduction de la revendication 1 reprend la traduction fournie par le titulaire du brevet.

stoweniger behauptete die Beschwerdeführerin, daß das Referat als selbständige Veröffentlichung zu werten und als solche neuheitsschädlich sei.

...

V. In ihrem Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung vom 16. März 1989 argumentierte die Beschwerdegegnerin im wesentlichen wie folgt:

Die Entgegenhaltung 7 sei ein Referat und deshalb von der Entgegenhaltung 7' nicht zu trennen; als Referat stelle sie keine selbständige Veröffentlichung dar und könne als Vorwegnahme nicht mehr offenbaren als das in ihr zusammengefaßte Originaldokument.

...

In der mündlichen Verhandlung unterbreitete die Beschwerdegegnerin zwei Hilfsanspruchssätze, die sich von der erteilten Fassung dadurch unterscheiden, daß der Anteil an (Meth)acrylat in Anspruch 1 des ersten Hilfsanspruchssatzes zwischen 16 und weniger als 45 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid, in Anspruch 1 des zweiten Hilfsanspruchssatzes hingegen zwischen 18 und weniger als 45 Gew.-% betrug.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents entweder in der erteilten Fassung (Hauptantrag) oder - hilfsweise - auf der Grundlage des ersten Satzes aus Hilfsansprüchen (erster Hilfsantrag) oder des zweiten Satzes aus Hilfsansprüchen (zweiter Hilfsantrag).

Am Schluß der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in der Fassung des zweiten Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin aufrechterhalten wird.

Entscheidungsgründe

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

...

3. Das angefochtene Patent betrifft eine Vinylidenchlorid-Latexzusammensetzung und deren Verwendung als Schutzschicht auf metallischen Substraten. In der Einleitung zur Beschreibung wird auf die Druckschrift GB-A-1 558 411 (Entgegenhaltung 1) verwiesen und eingeräumt, daß für ähnliche Verwendungszwecke geeignete ähnliche Zusammensetzungen bekannt seien. In der Entgegenhaltung 1 sind wäßrige Beschichtungszusammensetzungen offenbart, welche Copolymere

considered as a separate publication, and as such it destroyed novelty.

...

V. In his various submissions and in oral proceedings held on 16 March 1989 the Respondent put forward essentially the following arguments:

Document (7) is an abstract and is therefore inextricably linked with document (7'); as an abstract, it is not an independent publication and cannot disclose more as an anticipating document than the original document which it purports to abstract.

...

During oral proceedings the Respondent submitted two auxiliary sets of claims differing from the granted version by the fact that the proportion of (meth)acrylate in Claim 1 is from 16 to less than 45 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride according to the first auxiliary set of claims, whereas this proportion is from 18 to less than 45 in Claim 1 according to the second auxiliary set of claims.

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

The Respondent requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained as granted as main request or, alternatively, on the basis of the first auxiliary set of claims as first auxiliary request or on the basis of the second auxiliary set of claims as second auxiliary request.

At the end of the oral proceedings the decision was announced that the impugned decision was set aside and the patent maintained in accordance with the Respondent's second auxiliary request.

Reasons for the Decision

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

...

3. The patent in suit concerns a vinylidene chloride latex composition and the use thereof as protective coatings on metallic substrates. As already acknowledged in the introduction of the description which refers to GB-A-1 558 411 which corresponds to document (1), similar compositions suitable for similar applications are well known in the art. Document (1) discloses water-based coating compositions comprising copolymers derived from (a) 65 to 90 parts by weight of vinylidene

vinylidène et le chlorure de vinyle. Le requérant soutient néanmoins que le résumé doit être considéré comme un document indépendant, détruisant la nouveauté en tant que tel.

...

V. Dans ses différentes déclarations, ainsi que lors de la procédure orale, qui a eu lieu le 16 mars 1989, l'intimé a pour sa part développé essentiellement les arguments suivants:

Dans la mesure où le document (7) est un résumé, il est indissociablement lié au document (7'); étant un résumé, il ne constitue pas un document indépendant ni une antériorité dont la divulgation va au-delà de celle du document d'origine dont il est censé résumer le contenu.

...

Lors de la procédure orale, l'intimé a présenté à titre de requêtes subsidiaires deux jeux de revendications différant de celles sur la base desquelles le brevet avait été délivré, du fait que la proportion de (méth)acrylate est comprise soit entre 16 et moins de 45 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle (revendication 1 selon la première requête subsidiaire), soit entre 18 et moins de 45 parties en poids (revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire).

VI. Le requérant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet.

Pour sa part, l'intimé demande le rejet du recours et le maintien du brevet tel que délivré (requête principale); à titre subsidiaire, il demande qu'il soit maintenu sur la base soit du premier jeu de revendications déposées à titre subsidiaire (première requête subsidiaire), soit du deuxième jeu de revendications déposées à titre subsidiaire (deuxième requête subsidiaire).

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision d'annuler la décision attaquée et de faire droit à la deuxième requête subsidiaire présentée par l'intimé en vue du maintien du brevet.

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.

...

3. Le brevet en litige a pour objet une composition de latex de chlorure de vinylidène et son emploi comme revêtement protecteur sur des substrats métalliques. Dans l'introduction de la description, où il est fait référence au document GB-A-1 558 411 qui correspond au document (1), il est admis que des compositions similaires, destinées aux mêmes types d'usages, sont connues dans l'état de la technique. Le document (1) divulgue des compositions de revêtement à base aqueuse

umfassen, die aus a) 65 bis 90 Gew.-% Vinylidenchlorid, b) Vinylchlorid, c) 2 bis 15 Gew.-% eines oder mehrerer Alkylacrylate mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest und/oder eines oder mehrerer Alkylmethacrylate mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest und d) 0,2 bis 8 Gew.-% einer oder mehrerer aliphatischer alpha-beta-ungesättigter Carbonsäuren, bezogen auf die Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid, bestehen (Anspruch 1). Obwohl die Filme aus diesen Latexzusammensetzungen ausgezeichnete Schutzeigenschaften, insbesondere geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, aufweisen, wurde ihre Hitzebeständigkeit auf verschiedenen - insbesondere metallischen - Substraten als für bestimmte Verwendungszwecke ungenügend angesehen.

Im Hinblick auf diesen Stand der Technik kann somit die dem angefochtenen Patent zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen werden, daß ein Copolymer bereitgestellt werden sollte, welches den Beschichtungen eine gemessen am Vergilbungsindex verbesserte Hitzebeständigkeit verleiht, ohne daß seine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit dadurch beeinträchtigt wird.

Diese Aufgabe wird im wesentlichen dadurch gelöst, daß die relativen Mengen an Alkylacrylat(en) und/oder Alkylmethacrylat(en) im Copolymer erhöht werden. Im einzelnen sieht die von der Beschwerdegegnerin beanspruchte Lösung entsprechend dem Hauptantrag die Gegenwart von mehr als 15, jedoch weniger als 45 Gew.-% Alkylacrylat(en) und/oder Alkylmethacrylat(en), bezogen auf die Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid, vor, während dieser Anteil nach dem ersten Hilfsantrag zwischen 16 und weniger als 45 und nach dem zweiten Hilfsantrag zwischen 18 und weniger als 45 liegt. In allen drei Fällen liegt der Anteil an Vinylidenchlorid zwischen 50 und 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid.

4. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren warf die Beschwerdeführerin erstmals die Frage der Neuheit gegenüber den Entgegenhaltungen 7 und ... auf.

4.1 Die Entgegenhaltung 7 ist auf den ersten Blick relevant genug, um im Verfahren zugelassen zu werden. Sie offenbart die Beschichtung biaxial orientierter Polyesterfilme mit einer wäßrigen Zusammensetzung, die außer organischen Lösungsmitteln und einer wäßrigen Chloralhydrat enthaltenden Dispersion feinverteilten Siliciumdioxids einen Latex aus einem Copolymer aus Vinylidenchlorid, Vinylchlorid, Butylacrylat und Itaconsäure im Verhältnis 50:30:18:2 umfaßt. Die relativen Mengen dieser monomeren Bestandteile entsprechen alle den quantitativen Anforderungen, die in Anspruch 1 jedes der drei eingereichten Anspruchssätze genannt sind.

chloride, (b) vinyl chloride, (c) 2 to 15 parts by weight of one or more alkyl acrylates having from 1 to 12 carbon atoms in the alkyl group and/or one or more alkyl methacrylates having from 2 to 12 carbon atoms in the alkyl group and (d) 0.2 to 8 parts by weight of one or more aliphatic, α , β -unsaturated carboxylic acid(s) per hundred parts by weight of the total vinylidene chloride and vinyl chloride (Claim 1). Although the films obtainable for these latices exhibit excellent protective properties, in particular a low permeability to water vapour, on a variety of substrates, especially metallic substrates, their thermostability was regarded unsatisfactory for certain specific applications.

In the light of this prior art the technical problem underlying the patent in suit may thus be seen in providing a copolymer which would confer an improved thermostability measured by the yellowing index to the coatings without impairing the low permeability thereof to water vapour.

This problem is solved essentially by increasing the relative amount of alkyl acrylate(s) and/or alkyl methacrylate(s) in the copolymer. More specifically, the solution claimed by the Respondent involves the presence of more than 15 but less than 45 parts by weight of alkyl acrylate(s) and/or alkyl methacrylate(s) per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride according to the main request, this range being 16 to less than 45 according to the first auxiliary request and 18 to less than 45 according to the second auxiliary request. In the three cases the proportion of vinylidene chloride is from 50 to 75 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride.

4. For the first time during the appeal stage of the opposition proceedings the Appellant has raised the issue of novelty having regard to documents (7) and ...

4.1 Document (7) is on its face sufficiently relevant to be admitted in the proceedings. It discloses the coating of biaxially oriented polyester films with an aqueous composition comprising, besides organic solvents and an aqueous dispersion of finely divided silica containing chloral hydrate, a latex of a copolymer of vinylidene chloride, vinyl chloride, butyl acrylate and itaconic acid in the proportions of respectively 50, 30, 18 and 2. The relative amounts of these monomer ingredients meet all the quantitative requirements specified in Claim 1 of each of the three sets of claims on file.

comportant des copolymères dérivés de (a) 65 à 90 parties en poids de chlorure de vinylidène, (b) de chlorure de vinyle, (c) de 2 à 15 parties en poids d'un ou plusieurs acrylates d'alkyle ayant de 1 à 12 atomes de carbone dans le groupe alkyle et/ou de un ou plusieurs méthacrylates d'alkyle ayant de 2 à 12 atomes de carbone dans le groupe alkyle, ainsi que (d) de 0,2 à 8 parties en poids d'un ou plusieurs acides carboxyliques aliphatiques à insaturation alpha-bêta éthylénique pour cent parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle (revendication 1). Les films obtenus à partir de ces latex ont d'excellentes propriétés de protection, notamment une faible perméabilité à la vapeur d'eau, sur certains substrats, les substrats métalliques en particulier; leur stabilité thermique est jugée toutefois insuffisante pour certaines applications bien particulières.

Compte tenu de cet état de la technique, l'on peut donc considérer que le brevet en litige visait à résoudre le problème technique de l'obtention d'un copolymère susceptible de conférer une meilleure stabilité thermique aux revêtements, qualité qui se mesure à l'indice de jaunissement, tout en préservant la faible perméabilité de ceux-ci à la vapeur d'eau.

Ce problème est résolu essentiellement par une augmentation de la proportion d'acrylate(s) et/ou de méthacrylate(s) d'alkyle dans le copolymère. Plus précisément, selon la solution revendiquée par l'intimé, la proportion d'acrylate(s) et/ou de méthacrylate(s) d'alkyle doit être supérieure à 15 parties, mais inférieure à 45 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle (requête principale); cette proportion doit être comprise entre 16 et moins de 45 parties en poids selon la première requête subsidiaire et entre 18 et moins de 45 parties en poids selon la seconde requête subsidiaire. Dans les trois cas, il doit y avoir de 50 à 75 parties en poids de chlorure de vinylidène pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle.

4. Le requérant a soulevé pour la première fois la question de la nouveauté de l'invention par rapport notamment au document (7) ... lorsqu'il a formé son recours contre la décision rendue par la division d'opposition.

4.1 Le document (7) est à première vue suffisamment pertinent pour que la chambre de recours en tienne compte. Il divulgue le revêtement de films de polyester orientés biaxialement avec une composition aqueuse comportant, outre des solvants organiques et une dispersion aqueuse de silice finement divisée contenant de l'hydrate de chloral, un latex d'un copolymère de chlorure de vinylidène, de chlorure de vinyle, d'acrylate de butyle et d'acide itaconique, dans les proportions respectives suivantes: 50, 30, 18 et 2. Les proportions des différents monomères correspondent toutes à celles spécifiées dans la revendication 1 des trois jeux de revendications qui ont été produits.

4.1.1 Wie die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung einräumt, offenbart das entsprechende Originaldokument 7' und insbesondere das darin enthaltene Beispiel 1 nicht ein Copolymer aus Vinylidenchlorid/Ninylchlorid/Butylacrylat/Itaconsäure im Verhältnis 50:30:18:2, sondern ein Copolymer aus Vinylchlorid/Ninylidenchlorid/Butylacrylat/Itaconsäure im Verhältnis 50:30:18:2. In dem Referat (7) sind also die Positionen von Vinylchlorid und Vinylidenchlorid irrtümlich vertauscht worden und ergeben so eine andere, in dem entsprechenden Originaldokument (7)' nicht offenbarte Tetrapolymer-Zusammensetzung mit 62,5 Gew.-% Vinylidenchlorid bezogen auf die Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid.

4.1.2 Bei der Ermittlung des Stands der Technik für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ ist das zu berücksichtigen, was dem Fachmann zugänglich gemacht worden ist. Der Fachmann ist aber an der technischen Realität interessiert.

Bei der Beurteilung der Neuheit ist der Wortlaut der Offenbarung einer Vorveröffentlichung zunächst isoliert zu betrachten. So lautet die allgemeine Regel.

4.1.3 Als erstes stellt sich hier die Frage, ob der geschulte Leser die in der Entgegenhaltung 7 offenbarte Monomierzusammensetzung sofort als technisch unmöglich und deshalb als offensichtlichen Fehler betrachtet hätte oder ob ihm das darin genannte spezielle Tetrapolymer als Copolymer plausibel erschienen wäre. Während die Entgegenhaltung 1 ähnliche Tetrapolymere beschreibt, die auf dieselben vier Monomere zurückgehen, aber, wie im folgenden noch dargelegt wird, möglicherweise noch mehr Vinylidenchlorid als Hauptbestandteil enthalten (Anspruch 1), wird in Tabelle II der Entgegenhaltung 4 eine ganze Reihe von Copolymeren aus Vinylidenchlorid/Ninylchlorid erwähnt, bei denen die relativen Mengen der beiden Monomeren von 92:8 bis 10:90 variieren (Seite 2301). Weiterhin wird in dem 1963 im Carl Hanser Verlag, München, erschienenen Kunststoffhandbuch, Band II, auf Seite 50 in Abschnitt 2.1.2.6, in dem die Copolymerisierung von Vinylchlorid mit verschiedenen Comonomeren behandelt wird, Vinylchlorid als Hauptbestandteil und Vinylidenchlorid als geringerer Bestandteil dargestellt (Absatz 2, Zeilen 1 bis 5).

Obwohl natürlich Tetrapolymere komplexere Stoffe sind als Copolymere, die nur aus zwei Monomeren bestehen, gibt es also im Stand der Technik klare Hinweise darauf, daß jedes der beiden Monomere den Hauptbestandteil in ei-

4.1.1 As conceded by the Appellant in the Statement of Grounds, the corresponding original document (7'), and more specifically Example 1 thereof, does not disclose the above 50:30:18:2 vinylidene chloride-vinyl chloride-butyl acrylate-itaconic acid copolymer, but a 50:30:18:2 vinyl chloride-vinylidene chloride-butyl acrylate-itaconic acid copolymer. In the abstract document (7), the vinyl chloride and vinylidene chloride positions have thus been mistakenly inverted to give a different tetrapolymer compound having 62.5 parts of vinylidene chloride per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride which is not disclosed in the corresponding original document (7).

4.1.2 When determining the state of the art for the purpose of Article 54 EPC, what has to be considered is what has been made available to a skilled man. A skilled man is interested in technical reality.

The literal disclosure of a prior published document prima facie stands on its own when assessing novelty. This is the general rule.

4.1.3 The first question which arises is whether the skilled reader would immediately interpret the monomer composition disclosed in document (7) as a technical impossibility and, therefore, as an obvious error or whether the specific tetrapolymer according to this prior art is a plausible copolymer. Whereas document (1) describes similar tetrapolymers based on the same four monomers but containing possibly even more vinylidene chloride as major ingredient (Claim 1), as well be discussed hereinafter, Table II of document (4) mentions a whole series of vinylidene chloride-vinyl chloride copolymers wherein the relative amounts of the two monomers vary from 92:8 to 10:90 (page 2301). Further, in the paragraph 2.1.2.6, page 50 of Kunststoff-Handbuch, Volume II, published by Carl Hanser Verlag München, 1963, devoted to the copolymerization of vinyl chloride with various comonomers, vinyl chloride appears as the major component and vinylidene chloride is the minor ingredient (paragraph 2, lines 1 to 5).

Although admittedly tetrapolymers are more complex entities than copolymers derived from two monomers only, there are thus clear indications in the prior art that either monomer can be the major component in a

4.1.1 Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant a reconnu que le document d'origine (7') à partir duquel le résumé a été rédigé, et plus particulièrement l'exemple 1 dudit document, ne divulgue pas le copolymère susmentionné de chlorure de vinylidène, de chlorure de vinyle, d'acrylate de butyle et d'acide itaconique, dans les proportions respectives suivantes: 50, 30, 18 et 2, mais un copolymère composé de chlorure de vinyle, de chlorure de vinylidène, d'acrylate de butyle et d'acide itaconique dans les proportions respectives suivantes: 50, 30, 18 et 2. Dans le résumé (document (7)), les positions du chlorure de vinyle et du chlorure de vinylidène ont donc été interverties par erreur, ce qui conduit à un tétrapolymère différent, comprenant 62,5 parties en poids de chlorure de vinylidène pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle; une telle composition n'est pas divulguée dans le document d'origine correspondant (7').

4.1.2 Pour déterminer l'état de la technique aux fins de l'article 54 CBE, il convient de considérer ce qui a été rendu accessible à l'homme du métier. Ce qui intéresse l'homme du métier, c'est la réalité technique.

A priori, la divulgation prise à la lettre d'une publication antérieure doit être considérée comme une divulgation en tant que telle aux fins de l'appréciation de la nouveauté. Telle est du moins la règle générale.

4.1.3 La première question qui se pose est de savoir si l'homme du métier, lisant le document (7), estimerait immédiatement que la composition de monomères qui y est divulguée est une impossibilité technique et que donc, il y a manifestement une erreur dans ce document, ou s'il jugerait que le tétrapolymère particulier décrit dans cette antériorité est un copolymère plausible. Alors que le document (1) décrit des tétrapolymères similaires basés sur les quatre mêmes monomères, mais pouvant comporter une proportion encore plus élevée du chlorure de vinylidène en tant que composant majoritaire (revendication 1), point sur lequel la Chambre se propose de revenir par la suite, le tableau II du document (4) cite toute une série de copolymères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle dans lesquels les proportions respectives des deux monomères varient entre 92:8 et 10:90 (page 2301). De plus, il ressort du point 2.1.2.6, page 50, du Kunststoff-Handbuch, Volume II, publié par Carl Hanser Verlag Munich, 1963, qui traite de la copolymérisation du chlorure de vinyle et de différents comonomères, que le chlorure de vinyle est le composant majoritaire, et le chlorure de vinylidène le composant minoritaire (2^e alinéa, lignes 1 à 5).

Même si l'on admet que la structure des tétrapolymères est plus complexe que celle des copolymères dérivés de deux monomères seulement, il n'en est pas moins vrai qu'il ressort clairement de l'état de la technique que n'importe

nem Copolymer bilden kann. Das heißt, daß die in der Entgegenhaltung 7 offenbarte Zusammensetzung dem geschulten Leser nicht unmöglich erscheinen würde.

4.1.4 Wie bereits erwähnt, ist die Entgegenhaltung 7 ein Referat über die Entgegenhaltung 7', die das Originaldokument darstellt und auch früher veröffentlicht worden ist; die Überschrift des Referats macht dies durch eine Rückverweisung deutlich. Daher sollte die Offenbarung des Referats (7) anhand der Originalfassung, also der Entgegenhaltung 7', ausgelegt werden, wenn festgestellt werden soll, was technisch tatsächlich offenbart worden ist; sie sollte nicht als selbständiges Dokument isoliert betrachtet werden. Das Originaldokument stellt die Primärquelle dessen dar, was als technische Lehre zugänglich gemacht worden ist, während das Referat seiner Natur nach nur eine sekundäre, abgeleitete Quelle ist.

Grundsätzlich können ein Originaldokument und das dieses Dokument zusammenfassende Referat nicht zwei verschiedene Gegenstände als technische Realität offenbaren. Wenn - wie im vorliegenden Fall - das Originaldokument und das Referat in einem wesentlichen Punkt nicht übereinstimmen, so geht die Offenbarung des Originaldokuments eindeutig vor. Sie ist der glaubwürdigste Beweis für die dem Fachmann zugänglich gemachte Lehre. Wenn - wie hieraus gleichzeitig vorliegenden, zusammengehörigen Beweismitteln klar hervorgeht, daß der Wortlaut der Offenbarung eines der Dokumente Fehler aufweist und nicht den beabsichtigten technischen Sachverhalt wiedergibt, gilt die fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik. Die unter Nummer 4.1.2 genannte allgemeine Regel über die wörtliche Offenbarung eines Dokuments gilt in diesem Falle nicht.

Somit gehört die wörtliche Offenbarung der Entgegenhaltung 7 nach Auffassung der Kammer nicht zum Stand der Technik, weil die Entgegenhaltung 7' als maßgebliche Beschreibung der betreffenden Monomierzusammensetzung betrachtet werden muß. Daraus folgt, daß die Entgegenhaltung 7 für den Anspruch 1 des angefochtenen Patents nicht neuheitsschädlich ist.

4.1.5 Als weiteres Argument brachte die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung vor, daß der Inhalt eines Referats allein niemals Ausgangspunkt für experimentelle Arbeiten sein könne. Der Fachmann, der in einem Referat eine möglicherweise interessante Lehre entdeckt habe, würde sich nicht auf ein kostspieliges Forschungsprogramm einlassen, ohne auf das zugehörige Originaldokument, in dem die verschiedenen Alternativen und/oder Ausführungsarten erwähnt seien, zurückzugreifen und dieses genau zu prüfen. Dies gelte umso mehr im vorliegenden Fall, wo zwischen dem Referat (7)

copolymer with the other monomer. This means that the composition disclosed in document (7) would not strike the skilled reader as being unconceivable.

4.1.4 As already stated, document (7) is an abstract of document (7') which is the original document and was also prior published, and the title of the abstract makes this clear by means of a cross-reference. Thus the disclosure of abstract document (7) should be interpreted by reference to its original, i.e. to document (7'), for the purpose of ascertaining the technical reality of what has been disclosed and should not be regarded as an independent document in isolation. The original document is the primary source of what has been made available as a technical teaching and its abstract is by its nature merely a secondary and derivative source.

It is axiomatic that an original basic document and its abstract cannot disclose two different subject-matters as a matter of technical reality. When, as in the present case, there is a substantial inconsistency between the original document and its abstract, it is clearly the disclosure of the original document that must prevail. The disclosure in the original document provides the strongest evidence as to what has been made available to the skilled man. When, as here, it is clear from related contemporaneously available evidence that the literal disclosure of a document is erroneous and does not represent the intended technical reality, such an erroneous disclosure should not be considered as part of the state of the art. The general rule in relation to the literal disclosure of a document set out in paragraph 4.1.2 above does not then apply.

Thus, in the Board's judgment, the literal disclosure of document (7) does not form part of the state of the art, because document (7') must be considered as providing the definitive description of the monomer composition in question. It follows that document (7) does not deprive Claim 1 of the patent in suit of novelty.

4.1.5 A further submission provided by the Respondent during oral proceedings was that the mere content of an abstract would never be the starting point of experimental work. The skilled man, having found a potentially interesting teaching in an abstract, would not embark upon an expensive investigation program without referring to and scrutinizing the corresponding original document wherein the various alternatives and/or embodiments are mentioned. This would apply all the more in the present case in view of the discrepancy between the abstract document (7) and the corresponding original document

lequel des deux monomères mis en oeuvre dans un copolymère de deux monomères peut en être le constituant majoritaire. Autrement dit, la composition divulguée dans le document (7) ne devrait pas choquer l'homme du métier par son caractère irréalisable.

4.1.4 Il a déjà été indiqué que le document (7) était un résumé rédigé à partir d'un document publié lui aussi antérieurement, le document (7'); la référence figurant dans le titre du résumé est d'ailleurs très claire à cet égard. Par conséquent, pour apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, il convient d'interpréter la divulgation du résumé (c'est-à-dire du document (7)) à la lumière du document d'origine à partir duquel il a été rédigé, en l'occurrence le document (7'), et non pas de le considérer isolément en tant que document indépendant. Le document d'origine est la première et principale source permettant d'accéder à l'enseignement technique divulgué, le résumé qui en est tiré n'étant par nature qu'une source secondaire, dérivée de la première.

Il va de soi qu'un résumé et le document d'origine dont il est dérivé ne peuvent donner deux divulgations différentes d'une même réalité technique. Lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, il existe une divergence fondamentale entre le document d'origine et le résumé qui en est tiré, il est évident que c'est le document d'origine qui doit prévaloir, dans la mesure où c'est lui qui fournit la plus forte preuve de ce qui a été rendu accessible à l'homme du métier. La divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsque, comme c'est le cas dans la présente espèce, il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est entachée d'erreurs et ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer. La règle générale énoncée ci-dessus au point 4.1.2 pour ce qui concerne la divulgation littérale d'un document n'est donc pas applicable en pareil cas.

Par conséquent, la Chambre estime que, prise à la lettre, la divulgation du document (7) n'est pas comprise dans l'état de la technique, car le document (7) doit être considéré comme fournissant la seule description qui puisse faire foi du mélange de monomères en question. Le document (7) ne peut donc détruire la nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet en litige.

4.1.5 Un autre argument qu'a fait valoir l'intimé, lors de la procédure orale, est qu'un homme du métier n'entreprendrait jamais des expériences sur la base d'un simple résumé. L'homme du métier qui a découvert dans un résumé un enseignement susceptible de s'avérer intéressant ne se lancerait pas dans un coûteux programme de recherches sans se reporter auparavant au document d'origine dont il est tiré, où il trouvera indiquées les diverses variantes et/ou réalisations possibles, ni sans étudier ce document à fond. Ceci est d'autant plus vrai qu'il existe dans la présente espèce une

und dem dazugehörigen Originaldokument (7') Unstimmigkeiten bestünden, was den Fachmann in der Praxis dazu veranlassen würde, den Inhalt des Dokuments 7 außer Acht zu lassen. Nach Auffassung der Kammer ist dieses Argument ein deutlicher Beweis dafür, daß der Fachmann in erster Linie an der technischen Realität interessiert ist.

4.1.6 Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Unstimmigkeit zwischen dem Referat (7) und dem ihm zugrunde liegenden Originaldokument (7') den Fachmann dazu veranlassen würde, das Referat als fehlerhaft unberücksichtigt zu lassen und lediglich die Beschreibung des Ausgangsdokuments als maßgebende Lehre zu betrachten. Da die Menge des Vinylidenchlorids in der Zusammensetzung nach der Entgegenhaltung 7' außerhalb des Bereichs liegt, der in Anspruch 1 a der drei eingereichten Anspruchssätze definiert ist, sollte deshalb auf Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 7 erkannt werden.

4.3 Nach Prüfung der schon im Einspruchsverfahren berücksichtigten Entgegenhaltungen 1 bis 6 ist die Kammer zu der Schlußfolgerung gelangt, daß der beanspruchte Gegenstand dort nirgends offenbart ist. Da die Neuheit diesbezüglich nicht angezweifelt worden ist, braucht hierauf nicht näher eingegangen zu werden.

5. Es muß nun noch geprüft werden, ob der Gegenstand des angefochtenen Patents gegenüber der Lehre dieser Entgegenhaltungen eine erfinderische Tätigkeit aufweist.

...

5.5 Dementsprechend wird aus den oben genannten Gründen ein Gehalt an Alkylacrylat(en) und/oder Alkylmethacrylat(en) zwischen 18 und weniger als 45 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid als erfinderisches Merkmal angesehen, so daß Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags gewährbar ist.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

Der Fall wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten zweiten Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.

(7'), which in practice would lead the skilled man to disregard the content of document (7). In the Board's view, this submission constitutes relevant evidence to confirm the skilled man's primary interest in technical reality.

4.1.6 Summarising, the inconsistency between abstract document (7) and its basic original document (7') would lead the man skilled in the art to ignore the abstract as erroneous and to consider as relevant teaching only the description according to the basic document. Since the amount of vinylidene chloride in the composition according to document (7') to be considered lies outside the range defined in (a) of Claim 1 of the three sets of claims on file, novelty with regard to document (7) should be acknowledged on that basis.

4.3 After examination of the documents (1) to (6) already considered in opposition procedure the Board has reached the conclusion that the claimed subject-matter is not disclosed in any of them. Since novelty is not disputed in this regard, it is not necessary to consider this matter in detail.

5. It still remains to be examined whether the subject-matter of the patent in suit involves an inventive step with regard to the teaching of the cited documents.

...

5.5 In conclusion, for the reasons given above the content of alkyl acrylate(s) and/or alkyl methacrylate(s) from 18 to less than 45 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride is regarded as an inventive feature so that Claim 1 of the second auxiliary request is allowable.

...

Order

For these reasons, it is decided that:

The decision of the Opposition Division is set aside.

The case is remitted to the first instance with an order to maintain the patent with text in accordance with the second auxiliary request filed at the oral proceedings.

divergence entre le résumé (7) et le document d'origine (7') auquel il correspond; cette divergence est telle qu'elle devrait normalement amener l'homme du métier à ne pas tenir compte du contenu du document (7). Pour la Chambre, cet argument peut être considéré comme une preuve pertinente confirmant que c'est la réalité technique qui intéresse avant tout l'homme du métier.

4.1.6 En bref, il existe entre le résumé (7) et le document d'origine (7') sur lequel il se fonde une divergence telle que l'homme du métier sera amené normalement à ignorer le résumé, parce qu'il est entaché d'erreurs, et à considérer que seule la description donnée dans le document d'origine fournit un enseignement technique valable. La proportion de chlorure de vinylidène prévue dans le document à considérer, (7'), n'étant pas comprise dans la plage de valeurs définie au point (a) de la revendication 1 des trois jeux de revendications qui ont été déposés, il convient donc, sur cette base, d'admettre la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport au document (7).

...

4.3 Ayant examiné les documents (1) à (6), qui avaient déjà été pris en considération lors de la procédure d'opposition, la Chambre est arrivée à la conclusion qu'aucun d'entre eux ne divulgue l'objet revendiqué. La nouveauté par rapport à ces documents n'étant pas contestée, il n'est pas nécessaire de s'attarder davantage sur cet aspect.

5. Reste encore à examiner si l'objet du brevet en litige implique une activité inventive par rapport aux antériorités citées.

...

5.5 En conclusion, il est considéré, pour les raisons exposées ci-dessus, que la proportion d'acrylate(s) d'alkyle et/ou de méthacrylate(s) d'alkyle, comprise entre 18 et moins de 45 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle, est une caractéristique qui implique une activité inventive; par conséquent, la revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire est admissible.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La décision rendue par la division d'opposition est annulée.

L'affaire est renvoyée devant la première instance pour maintien du brevet dans le texte correspondant à la seconde requête formulée à titre subsidiaire lors de la procédure orale.