

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.2 vom 8. Dezember 1988**

T 51/87 - 3.3.2
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: A. Nuss
J. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Merck & Co. Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdegeg-
ner: Sankyo Company Ltd.**

**Stichwort: Ausgangsverbindungen/
MERCK**

Artikel: 83, 123 (2) EPÜ

Regel: 27 (1) c) EPÜ

**Schlagwort: "maßgebender Stand
der Technik - Aufnahme in die Be-
schreibung"**

Leitsätze

I. Ist ein für die Durchführung der Erfindung erforderliches Dokument in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht erwähnt, so kann die Erfindung dennoch ausreichend offenbart sein (Art 83 EPÜ) wenn das Dokument zum allgemeinen Wissensstand gehört (im Anschluß an die Entscheidung T 11/82, "Steuerschaltung/LANSING BAGNALL", ABI EPA 1983, 479 -492, Nr 22).

II. Sind die Ausgangsverbindungen hochentwickelte mikrobielle Metaboliten, die ein Forschungsgebiet erschließen, das so neu ist, daß die Lehrbücher noch kein technisches Fachwissen darüber vermitteln, dann gelten für die Frage, ob eine Patentschrift zum allgemeinen Wissensstand des Fachmanns gehört oder nicht, besondere Überlegungen (anders als auf klassischen Gebieten wie in den Fällen T 171/84, "Redox-Katalysator", ABI EPA 1986, 95 und T 206/83, "Herbizide", ABI EPA 1987 5).

III. Gehört ein Dokument zum allgemeinen Fachwissen und stellt es den nächstliegenden Stand der Technik dar, so muß es unter Umständen in die Beschreibung aufgenommen werden (R. 27 (1) c) EPÜ) Dies stellt keinen Verstoß gegen Artikel 123(2) EPU dar (im Anschluß an die Entscheidung T 11/82).

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2
dated 8 December 1988**

T 51/87 - 3.3.2
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: A. Nuss
J. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Appellant:
Merck & Co. Inc.**

**Opponent/Respondent: Sankyo
Company Ltd.**

**Headword: Starting compounds/
MERCK**

Article: 83, 123(2) EPC

Rule: 27(1)(c) EPC

**Keyword: "Relevant background art
- inclusion in the description"**

Headnote

I. If a document necessary for carrying out the invention is not mentioned in the application as originally filed, the invention may nevertheless sufficiently be disclosed (Art. 83 EPC) if the document is part of the common general knowledge (following decision T 11/82, "Control circuit/LANSING BAGNALL", OJ EPO 1983, 479-492, at point 22).

II. Where the starting compounds are highly elaborated microbial metabolites, opening a field of research which is so new that technical knowledge is not yet available from textbooks, special considerations prevail on whether or not the common general knowledge of the man skilled in the art may include a patent specification (in contrast to the situation in the classical field as in T 171/84, "Redox Catalyst", OJ EPO 1986, 95 and T 206/83, "Herbicides", OJ EPO 1987, 5).

III. If a document is part of the common general knowledge and is the closest prior art, it may have to be introduced into the description (Rule 27(1)(c) EPC). Article 123(2) EPC is not thereby contravened (following decision T 11/82).

DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2, en
date du 8 décembre 1988**

T 51/87 - 3.3.2
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: A. Nuss
J. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/requérant:
Merck & Co. Inc.**

**Opposant/intimé: Sankyo Company
Ltd.**

**Référence: Composés de départ/
MERCK**

Articles: 83, 123(2) CBE

Règle: 27(1)(c) CBE

**Mot-clé: "Etat de la technique anté-
rieure pertinente—indication dans la
description".**

Sommaire

I. Si un document nécessaire pour exécuter l'invention n'est pas mentionné dans la demande telle que déposée initialement, l'exposé de l'invention peut néanmoins être suffisant (art. 83 CBE) si ce document fait partie des connaissances générales de base (cf la décision T 11/82, "Circuit de commande/LANSING BAGNALL", JO OEB 1983, 479-492, point 22).

II. Si les composés de départ sont des métabolites microbiens très élaborés qui constituent un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques à ce sujet dans les manuels, il convient de tenir compte des circonstances particulières à chaque cas pour décider si un fascicule de brevet peut ou non faire partie des connaissances générales de base de l'homme du métier (à la différence de la démarche adoptée dans les domaines classiques sur lesquels portent des décisions telles que T 171/84, "Catalyseur redox", JO OEB 1986, 95 et T 206/83, "Herbicides", JO OEB 1987 5).

III. Si un document faisant partie des connaissances générales de base constitue l'état de la technique antérieure le plus proche, il peut être nécessaire de l'indiquer dans la description (règle 27/1 c) CBE). Une telle indication ne contrevient pas aux principes posés à l'article 123(2) CBE (cf la décision T 11/82).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 002615 wurde am 5. Oktober 1983 mit zwölf Ansprüchen auf die am 15. Dezember 1978 unter Inanspruchnahme der Priorität der beiden amerikanischen Voranmeldungen Nr. 861 810 und 861 919 vom 19. Dezember 1977 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 78300831.1 erteilt. Der unabhängige Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

1. Verbindung, die durch Umsetzung einer der Verbindungen C-076 A1 a, C-076 A2a, C-076 B1 a, C-076 B2a, C-076 A1b, C-076 A2b, C-076 B1 b und C-076 B2b auf folgende Weise hergestellt werden kann:

(a) Die α -L-Oleandrosyl- α -L-Oleandrose-Gruppe wird durch Hydrolyse entfernt.

(b) Die in Stufe a erhaltene 13-Hydroxy-Gruppe wird mittels Umsetzung mit einem ausreichend reaktiven Benzolsulfonylhalogenid in Gegenwart einer Base durch eine 13-Halogen-Gruppe ersetzt.

(c) Gegebenenfalls wird die 13-Halogen-Gruppe mit einem selektiven Reduktionsmittel entfernt.

(d) Gegebenenfalls wird die 22,23-Doppelbindung an den A1a-, B1a-, A1b- und B1 b-Verbindungen durch Hydrieren zu einer Einfachbindung reduziert, wobei ein Lösungsmittel und ein Katalysator mit der Formel $[(R_5)_3P]_3RhX$ verwendet wird, worin R_5 ein Niederalkyl, ein Phenyl oder ein durch Niederalkyl substituiertes Phenyl und X ein Halogen ist.

(e) Gegebenenfalls wird die 5- oder 23-Hydroxy-Gruppe der A2a-, B1a-, A2b- oder B1b-Verbindung oder eine oder beide der 5- und 23-Hydroxy-Gruppen in der B2a- oder B2b-Verbindung C_{2-6} -alkyliert.

(f) Gegebenenfalls wird ein 23-(C_{1-6} -Alkoxy)- oder 23-(C_{1-6} -Alkylthio)-Derivat der Verbindungen des Typs A1a, B1a, A1b oder B1b durch Umsetzung mit einem C_{1-6} -Alkanol oder C_{1-6} -Alkylthiol in Gegenwart einer Säure hergestellt

(g) Gegebenenfalls wird ein in Schritt f hergestelltes 23-(C_{1-6} -Alkylthio)-Derivat zu einer C_{1-6} -Alkylsulfonyl- oder einer C_{1-6} -Alkylsulfonylgruppe oxidiert.

II. Am 3. Juli 1984 legte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) gegen das europäische Patent mit der Begründung Einspruch ein, daß es die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, daß ein Fachmann sie ausführen könne.

Summary of Facts and Submissions

I European patent No. 0 002615 was granted on 5 October 1983, with twelve claims, pursuant to European patent application No. 78300831.1, filed on 15 December 1978 and claiming priority from two prior US applications, Nos 861 810 and 861 919, both filed on 19 December 1977. Independent Claim 1 of the patent as granted reads as follows:

1. A compound obtainable by the reaction of one of C-076 A1a, C-076 A2a, C-076 B1a, C-076 B2a, C-076 A1b, C-076 A2b, C-076 B1b and C-076 B2b, as follows:

(a) removing the α -L-oleandrosyl- α -L-oleandrose group by hydrolysis;

(b) replacing the 13-hydroxy group resulting from step (a) with a 13-halo group by reaction with a sufficiently reactive benzenesulfonyl halide in the presence of a base;

(c) optionally removing the 13-halo group with a selective reducing agent;

(d) optionally reducing the 22,23-double bond on the A1a, B1a, A1b and B1b compounds to a single bond by hydrogenation using a solvent and a catalyst of the formula $[(R_5)_3P]_3RhX$ where R_5 is loweralkyl, phenyl, or loweralkyl-substituted phenyl and X is a halogen;

(e) optionally C_{2-6} alkanoylating the 5- or 23-hydroxy group of the A2a, B1a, A2b or B1b compound or on one or both of the 5- and 23-hydroxy groups in the B2a or B2b compound;

(f) optionally preparing a 23-(C_{1-6} alkoxy) or 23-(C_{1-6} alkylthio) derivative of the A1a, B1a, A1b or B1b type compounds by reaction with a C_{1-6} alkanol or C_{1-6} alkylthiol in the presence of an acid; and

(g) optionally oxidizing a 23-(C_{1-6} alkylthio) derivative prepared in step (f) to a C_{1-6} alkylsulphinyl or a C_{1-6} alkylsulfonyl group.

II. On 3 July 1984 the Respondent (Opponent) filed notice of opposition against the European patent on the ground that it did not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 002 615, comportant douze revendications, a été délivré le 5 octobre 1983 à la suite du dépôt le 15 décembre 1978 de la demande de brevet européen n° 78300831 1, dans laquelle était revendiquée la priorité des demandes antérieures US n° 861 810 et 861 919 déposées toutes deux le 19 décembre 1977. La revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré est libellée comme suit:

1. Composé que l'on peut obtenir par la réaction d'un des composés C-076 A1a, C-076 A2a, C-076 B1 a, C-076 B2a, C-076 A1b, C-076 A2b, C-076 B1b et C-076 B2b, comme suit:

(a) on retire le groupe α -L-oléandrosyl- α -L-oléandrose par hydrolyse;

(b) on remplace le groupe 13-hydroxy résultant de l'étape (a) par un groupe 13-halo par réaction avec un halogénure de benzènesulfonyl suffisamment réactif en présence d'une base;

(c) si on le désire on retire le groupe 13-halo avec un agent réducteur sélectif;

(d) si on le désire on réduit la double liaison 22,23 sur les composés A1a, B1a, A1b, et B1b en une liaison simple par hydrogénation, en utilisant un solvant et un catalyseur de formule $[(R_5)_3P]_3RhX$ où R_5 est un alcoyle inférieur, un phényle ou un phényle substitué par un alcoyle inférieur et X est un halogène;

(e) si on le désire on traite avec un alcanoyle en C_2 à C_6 le groupe 5- ou 23-hydroxy du composé A2a, B1a, A2b ou B1b ou l'un des groupes hydroxy en 5 et en 23, ou les deux, dans le composé B2a ou B2b;

(f) si on le désire on prépare un dérivé 23-(alcoyle en C_1 à C_6) ou 23-(alkylthio en C_1 à C_6) des composés du type A1a, B1a, A1b ou B1b par réaction avec un alcanol en C_1 à C_6 ou un alcoylthiol en C_1 à C_6 en présence d'un acide; et

(g) si on le désire on oxyde un dérivé 23-(alkylthio en C_1 à C_6) préparé dans l'étape (f) en un groupe alcoyle en C_1 à C_6 -sulfinyle ou alcoyle en C_1 à C_6 -sulfonyle.*

II. Le 3 juillet 1984, l'intimée (l'opposante) a formé une opposition à l'encontre du brevet européen au motif que l'invention n'était pas exposée dans ce dernier de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter

*) Texte de la traduction de la revendication fournie par le demandeur.

Zur Stützung des Einspruchs reichte die Beschwerdegegnerin eidesstattliche Erklärungen von Prof. A. T. Bull vom 9 Juli 1984 und 15 August 1985 sowie eine eidesstattliche Erklärung von Prof. L. Hough vom 25 Juli 1985 ein.

III. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) bestritt die Behauptung, die Offenbarung sei unzureichend, und stützte sich dabei unter anderem auf das Dokument **DE-A-2 717 040** (5) sowie auf eine eidesstattliche Erklärung von Prof. S. V. Ley vom 7 Februar 1985, daß es ihm keine unzumutbaren Schwierigkeiten bereitet hätte, die beschriebene Erfindung anhand des ihm zum maßgeblichen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden allgemeinen Fachwissens nachzuarbeiten.

IV. Die Einspruchsabteilung hielt sich an die Aussage von Prof. Bull, daß er die erforderlichen Ausgangsprodukte anhand des ihm zum betreffenden Zeitpunkt zu Gebote stehenden allgemeinen Fachwissens nicht hätte herstellen und trennen können, und widerrief das Patent mit Entscheidung vom 1. Dezember 1986; sie vertrat dabei unter anderem die Auffassung, daß die Beschreibung keine allgemeine Lehre zur Trennung, Isolierung und Identifizierung der acht Ausgangsverbindungen C-076 enthalte.

Die Beschreibung offenbare lediglich ein Verfahren zur Herstellung von C-076-Verbindungen durch Fermentierung, jedoch keinen Weg zur Trennung und Erkennung der einzelnen Ausgangsverbindungen.

Die Einspruchsabteilung vertrat ferner die Auffassung, daß Patentschriften - wie den Entscheidungen T 171/86 und T 206/83 zu entnehmen sei - **generell** nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörten und daher nicht zur Behebung eines *prima facie* erkennbaren Offenbarungsmangels herangezogen werden könnten. Sie sei deshalb zu der Schlußfolgerung gelangt, daß das Dokument 5 nicht zu dem dem erfahrenen Leser zu Gebote stehenden allgemeinen Fachwissen gehöre, das Patent mithin unzureichend offenbart sei (Art. 83 EPÜ).

V. Die Beschwerdegegnerin legte am 23 Januar 1987 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet; am 9. April 1987 wurde eine vom 7. April 1987 datierte Beschwerdebeurteilung eingereicht.

VI. Nachdem sich die Beteiligten gegenseitig über ihr Vorbringen unterrichtet hatten, fand am 8. Dezember 1988 eine mündliche Verhandlung statt. Dabei brachten die Beteiligten im wesentlichen folgendes vor:

(i) Die Beschwerdeführerin war der Ansicht, man könne das allgemeine Fachwissen nicht auf gewöhnliche chemi-

In support of the Opposition, the Respondent has filed Affidavits from Professor A.T. Bull dated 9 July 1984 and 15 August 1985, and an Affidavit from Professor L. Hough, dated 25 July 1985.

III. The Appellant (Proprietor of the patent) contested the alleged lack of sufficiency of disclosure, relying *inter alia* on document **DE-A-2 717 040** (5) and an Affidavit from Professor S.V. Ley dated 7 February 1985 stating that on the basis of his common general knowledge at the relevant time, he would not have had undue difficulties in repeating the invention as described.

IV. The Opposition Division, accepting the evidence of Professor Bull that using his common general knowledge at the relevant time he would not have been able to prepare and separate the necessary starting materials, revoked the patent by a decision of 1 December 1986, holding *inter alia* that the description did not contain a general teaching of how to separate, isolate and identify the eight C-076 starting compounds.

The description was considered only to disclose a method of producing C-076 compounds by fermentation, but not a way of separating and recognising the individual starting compounds.

The Opposition Division further held that it followed from decisions T 171/86 and T 206/83, that patent specifications were not **normally** part of the common general knowledge, and could not, therefore, be used to cure *prima facie* insufficiency. It therefore came to the conclusion that document (5) did not form part of the common general knowledge available to the skilled reader, so that the patent was insufficient (Article 83 EPC).

V. The Appellant filed a notice of appeal on 23 January 1987, against this decision. The appeal fee was paid in due time and a Statement of Grounds of Appeal dated 7 April 1987 was filed on 9 April 1987.

VI. After an exchange of written submissions by the parties, oral proceedings took place on 8 December 1988. In the course of those proceedings, the parties made the following main submissions:

(i) In the Appellant's view, the common general knowledge of the man skilled in the art could not be confined

A l'appui de l'opposition, l'intimée a produit des déclarations sous serment du professeur A.T. Bull datées du 9 juillet 1984 et du 15 août 1985 ainsi qu'une déclaration sous serment du professeur L. Hough datée du 25 juillet 1985.

III. La requérante (titulaire du brevet) a contesté l'assertion selon laquelle la divulgation serait insuffisante, en faisant valoir, entre autres, le document **DE-A-2 717 040** (document 5) et une déclaration sous serment du professeur S. V. Ley datée du 7 février 1985 où celui-ci affirme qu'en s'aidant des connaissances générales de base de l'homme du métier qui étaient les siennes à l'époque considérée, il aurait pu sans trop de difficultés reproduire l'invention telle qu'elle avait été décrite.

IV. Sur la foi du témoignage du professeur Bull, qui avait affirmé qu'il ne lui aurait pas été possible, à l'aide des connaissances générales de base qui étaient les siennes à l'époque, de préparer et de séparer les matériaux de départ nécessaires, la division d'opposition a révoqué le brevet par une décision en date du 1er décembre 1986, estimant entre autres que la description ne contenait aucun enseignement d'ordre général sur la manière dont les huit composés C-076 de départ pouvaient être séparés, isolés et identifiés.

Elle a considéré que la description divulguait seulement un procédé d'obtention par fermentation des composés C-076, et non un procédé pour séparer et reconnaître les différents composés de départ.

La division d'opposition a estimé par ailleurs qu'il ressortait des décisions T 171/86 et T 206/83 que les fascicules de brevets ne faisaient **normalement** pas partie des connaissances générales de base et ne pouvaient, par conséquent, être utilisés pour remédier au caractère apparemment insuffisant de l'exposé. Elle a dès lors conclu que le document (5) ne faisait pas partie des connaissances générales de base de l'homme du métier, et que de ce fait le brevet exposait l'invention de façon insuffisante (article 83 CBE).

V. La requérante s'est pourvue contre cette décision le 23 janvier 1987. La taxe de recours a été acquittée dans les délais et un mémoire exposant les motifs du recours daté du 7 avril 1987 a été produit le 9 avril 1987.

VI. Après échange de moyens écrits entre les parties, la procédure orale a eu lieu le 8 décembre 1988. Au cours de cette procédure, les parties ont essentiellement fait valoir les arguments suivants:

(i) De l'avis de la requérante, les connaissances générales de base de l'homme du métier ne pouvaient se li-

sche Literatur beschränken. Es stehe fest, daß der Fachmann auf speziellen, sich neu entwickelnden Forschungsgebieten wie dem der C-076-Chemie sein Wissen nicht nur aus Lehrbüchern beziehe, welche immer um einige Jahre hinter dem neuesten Stand der Forschung herhinkten. Außerdem habe es zum betreffenden Zeitpunkt kein anerkanntes Lehrbuch auf diesem Gebiet gegeben, so daß die Fachleute zur Vervollständigung ihres "allgemeinen Fachwissens" nicht nur die chemische Standardliteratur, sondern auch aktuelle Fachveröffentlichungen wie kürzlich veröffentlichte Patentliteratur herangezogen hätten, um nur ein Beispiel zu nennen. Das Dokument 5 habe demnach zum betreffenden Zeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen gehört.

Andernfalls müsse das Dokument 5, das die Herstellung der C-076-Ausgangsprodukte eindeutig offenbare und mehr als einen Monat vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents veröffentlicht worden sei, als weiterer Stand der Technik im Sinne der Regel 27 (1)c) EPÜ angesehen werden.

(ii) Die Beschwerdegegnerin bestritt dies mit dem Hinweis, die Beschwerdeführerin habe nicht glaubhaft gemacht, daß der Durchschnittsfachmann vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents von dem Dokument 5 gewußt haben konnte, geschweige denn, daß das Dokument zum allgemeinen Fachwissen gehört habe. Veröffentlichte Patentdokumente könnten - wie andere Schriftstücke auch - in bestimmten Fällen zum allgemeinen Fachwissen gehören; demnach könne auch eine richtungweisende Patentschrift zu diesem Wissen gehören, doch seien diese Fälle zwangsläufig äußerst selten. Solange nicht der Gegenbeweis erbracht worden sei, sei davon auszugehen, daß das Dokument 5 am Prioritätstag des angefochtenen Patents nicht zum einschlägigen allgemeinen Fachwissen gehört habe.

Diese Vermutung dränge sich auf, weil das angefochtene Patent keinerlei Hinweise auf das Dokument 5 enthalte und auch keine Literatur vorhanden sei, welche den Durchschnittsfachmann hätte darauf aufmerksam machen können, daß er das Dokument 5 heranziehen müsse.

(iii) Außerdem könne die dem Patent zugrunde liegende Erfindung nicht ohne Hinweis auf andere Quellen anhand der Lehre des Patents ausgeführt werden, dazu Herstellung der Ausgangsverbindungen, welche im angefochtenen Patent nirgends erwähnt sei, die

to ordinary chemical literature. It was an established fact in a specialised and newly developing area of research, such as the field of C-076 chemistry, that the man skilled in the art did not receive his knowledge solely from textbooks which were always several years behind the leading edge of research. Furthermore, in this field, there was no recognised textbook at the relevant date, so persons skilled in the art would not only consult the standard chemical literature to replenish their "common general knowledge", but would also seek up-to-date specialised publications, e.g. recently published patent literature, to take but one example. Document (5) was, accordingly, part of the common general knowledge at the relevant date.

In the alternative, document (5), which clearly disclosed the preparation of the C-076 starting compounds, and which was published more than a month before the priority date of the patent in suit, had to be considered as additional prior art within the meaning of Rule 27(1)c) EPC.

(ii) Contesting this view, the Respondent relied upon the fact that the Appellant failed to file any credible evidence to establish that the man of ordinary skill might have been aware of document (5) before the priority date of the patent in suit, let alone that this document had become part of the common general knowledge. Published patent documents, like any other documents, could in certain cases form part of the common general knowledge, and whilst it was accepted that a seminal patent specification could form part of this knowledge, such cases were, of necessity, extremely rare. In the absence of evidence to displace it, the presumption had to be that, at the priority date of the patent in suit, document (5) had not formed part of the relevant common general knowledge.

This presumption was cogently supported by the absence of any cross-reference to document (5) in the patent in suit, and of the absence of any literature which might have alerted the man of ordinary skill to the need to refer to document (5).

(iii) Furthermore, since the teaching of this document was needed for preparing the starting compounds, the preparation of which was nowhere mentioned in the patent in suit, the invention of the patent in suit could not be carried out by following the teaching

mitter à la littérature chimique courante. Il est bien connu que dans un domaine de la recherche aussi spécialisé et aussi nouveau que l'est en chimie le domaine des composés C-076, l'homme du métier ne tire pas seulement ses connaissances des manuels, lesquels accusent invariablement plusieurs années de retard sur la recherche d'avant-garde. En outre, il n'existait dans ce domaine, à l'époque considérée, aucun ouvrage faisant autorité, si bien que l'homme du métier, non content de se replonger dans la littérature chimique classique afin de rafraîchir ses "connaissances générales de base", aurait cherché à consulter des publications spécialisées très récentes telles que, pour n'en citer qu'un exemple, les derniers documents de brevets publiés. En conséquence, le document (5) faisait partie des connaissances générales de base à la date concernée.

A titre subsidiaire, la requérante a fait valoir que le document (5), qui divulgue clairement la préparation des composés C-076 de départ et qui a été publié plus d'un mois avant la date de priorité du brevet en litige, devait être considéré comme un autre document reflétant l'état de la technique antérieure, au sens où l'entend la règle 27(1)c) CBE.

(ii) L'intimée a contesté cette thèse, faisant valoir que la requérante n'avait pu prouver de manière crédible qu'un homme du métier de compétence normale pouvait connaître l'existence du document (5) avant la date de priorité du brevet en litige, ni à plus forte raison que ledit document faisait dorénavant partie intégrante des connaissances générales de base. Selon elle, les documents de brevets publiés peuvent dans certains cas faire partie des connaissances générales de base, comme n'importe quel autre document, et tout en reconnaissant qu'un fascicule de brevet ayant eu un grand retentissement pouvait faire partie de ces connaissances, elle considérait que ces cas étaient extrêmement rares par la force des choses. Jusqu'à preuve du contraire, il convenait de présumer que le document (5) ne faisait pas partie des connaissances générales de base pertinentes à la date de priorité du brevet en litige.

Cette thèse était convaincante, étant donné que nulle part dans le brevet en litige il n'était fait référence au document (5), et qu'il n'existait aucun document qui aurait pu amener un homme du métier de compétence normale à constater qu'il était nécessaire de consulter le document (5).

(iii) En outre, étant donné qu'il était nécessaire de connaître l'enseignement de ce document pour pouvoir préparer les composés de départ, dont la préparation n'était nulle part mentionnée dans le brevet en litige, il était impossible d'exécuter l'invention faisant l'objet

Lehre des genannten Dokuments erforderlich sei Dieser Mangel könne nicht durch die Aufnahme des Dokuments in die Beschreibung behoben werden, ohne daß gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen werde

(iv) Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents, als ersten Hilfsantrag beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang durch Aufnahme eines Hinweises auf das Dokument 5 entsprechend Regel 27 (1) c) EPÜ. Als zweiten Hilfsantrag forderte sie für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde, daß der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt wird: "Gehören veröffentlichte Patentdokumente auf neuen, sich rasch entwickelnden Gebieten der Technik, in denen dem Fachmann noch keine einschlägigen Lehrbücher zur Verfügung stehen, zum allgemeinen Fachwissen?"

(v) Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde

Entscheidungsgründe

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

2. Sie befaßt sich mit der Frage der ausreichenden Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ, welche im Einspruchsverfahren aufgrund von Artikel 100 b) EPÜ zulässigerweise aufgeworfen worden war.

3 Nach dem EPÜ muß die **Erfindung** so deutlich und vollständig offenbart sein, daß ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ). Im vorliegenden Fall besteht die im Hauptanspruch enthaltene **Erfindung** in chemischen Umsetzungen einer Reihe von 8 Ausgangsverbindungen (C-076-Verbindungen), die mindestens die folgenden beiden Schritte umfassen müssen:

(a) Entfernen der α -L-Oleandrosyl- α -L-Oleandrose-Gruppe durch Hydrolyse;

(b) Ersetzen der in Schritt (a) erhaltenen Hydroxygruppe durch einen Halogenrest mittels Reaktion mit einem ausreichend reaktiven Benzolsulfonylhalogenid in Gegenwart einer Base.

Aus dem Wortlaut der Ansprüche und der Beschreibung geht eindeutig hervor, daß die **Erfindung** als solche die Herstellung der Ausgangsverbindungen nicht einschließt, da diese alle als bekannt vorausgesetzt werden. Dies deckt sich völlig mit Absatz 7 von Prof. Leys eidesstattlicher Erklärung, wo er unter anderem folgendes feststellte: "Wenn die genannten Ausgangsverbindungen vorhanden sind, so sind die anschließenden chemischen Verarbei-

of the specification without reference to anything else This deficiency could not be cured by introducing the document into the description without contravening Article 123(2) EPC.

(iv) The Appellant requested that the decision under appeal be set aside, and that the patent be maintained; as first auxiliary request that the patent be maintained in amended form by including an indication to document (5) in accordance with Rule 27(1)(c) EPC; as second auxiliary request that in case the appeal be dismissed, the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal: "Do in recent, rapidly growing fields of the art, where relevant text books are not yet available to the skilled person, published patent documents form part of the common general knowledge in that field?"

(v) The Respondent requested that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

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

2 The present appeal is concerned with the sufficiency of the disclosure under Article 83 EPC, allowably raised in opposition proceedings under Article 100(b) EPC.

3 The EPC requires that the disclosure of the **invention** must be clear and complete so as to be sufficient for a person skilled in the art to carry it out (Art. 83 EPC). In the present case, the **invention** as claimed in the main claim consists of the chemical transformations of a series of eight starting compounds (C-076 compounds), which transformations involve at least the following two compulsory steps:

(a) removing the α -L-oleandrosyl- α -L-oleandrose group by hydrolysis;

(b) replacing the hydroxy group resulting from step (a) with a halo group by reaction with a sufficiently reactive benzenesulfonyl halide in the presence of a base

From the wording of the claims, as well as from that of the description, it is clear that the **invention** as such does not cover the preparation of starting compounds, as those were all assumed to be known compounds. This is entirely consistent with paragraph 7 of Professor Ley's affidavit where he stated, *inter alia*, that "given supplies of the starting compounds as indicated, the subsequent chemistry as reported is more than adequate in pre-

duit brevet en se fondant uniquement sur l'enseignement du fascicule, sans faire appel à d'autres documents Or, à moins d'enfreindre l'article 123(2) CBE, il n'était pas possible pour remédier à cette irrégularité de mentionner ce document dans la description.

(iv) La requérante pour sa part a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu; à titre de première requête subsidiaire, elle a demandé que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée, un renvoi au document (5) étant ajouté conformément à la règle 27(1)(c) CBE; à titre de deuxième requête subsidiaire, elle a demandé que, au cas où le recours serait rejeté, la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante: "Dans les domaines de pointe où la technique évolue très rapidement et où il n'est pas encore possible pour l'homme du métier de disposer de manuels pertinents, les documents de brevets publiés font-ils partie intégrante des connaissances générales de base?"

(v) L'intimée quant à elle a conclu au rejet du recours.

Motifs de la décision

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

2. Le présent recours porte sur la question de savoir si l'exposé de l'invention est suffisant au sens de l'article 83 CBE, l'objection soulevée à cet égard ayant été jugée un motif d'opposition recevable au sens de l'article 100b) CBE

3 La CBE dispose que l'**invention** doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (art. 83 CBE) Dans la présente espèce, l'**invention** faisant l'objet de la revendication principale porte sur les transformations chimiques d'une série de huit composés de départ (composés C-076), transformations qui doivent au moins comporter les deux étapes suivantes:

(a) on retire le groupe α -L-oléandrosyl- α -L-oléandrose par hydrolyse;

(b) on remplace le groupe hydroxy résultant de l'étape (a) par un groupe halo par réaction avec un halogénure de benzenesulfonyl suffisamment réactif en présence d'une base

Il ressort clairement du texte des revendications et de la description que l'**invention** en tant que telle ne couvre pas la préparation des composés de départ, ceux-ci étant tous présumés connus. Ceci concorde parfaitement avec ce qui est dit au paragraphe 7 de la déclaration sous serment du professeur Ley, qui avait affirmé notamment que "à supposer que l'on dispose des composés de départ conformément à ce qui est indiqué, les précisions don-

tungsschritte im einzelnen mehr als ausreichend beschrieben, so daß ein erfahrener Syntheschemiker die Umsetzungen nacharbeiten kann." Dieser Feststellung wird in den eidesstattlichen Erklärungen von Prof. Bull und Prof. Hough nicht widersprochen. In beiden heißt es, daß es einem Fachmann - wenn ihm die Ausgangsverbindungen erst einmal vorliegen - keine praktischen Schwierigkeiten bereiten würde, diese weiter umzusetzen, so daß die Offenbarung des angefochtenen Patents in dieser Hinsicht nicht als unzureichend betrachtet werden kann.

Demnach dürften die Erfordernisse des Artikels 83 erfüllt sein; zu diesem Schluß war auch die Prüfungsabteilung gelangt, da sie das Patent erteilte, ohne die Hinlänglichkeit der Offenbarung in Frage zu stellen. Es ist bezeichnend, daß in diesem Punkt sogar die Beschwerdegegnerin am Ende des Beschwerdeverfahrens nicht mehr bestritt, daß die oben definierte Offenbarung der **Erfindung** tatsächlich ausreicht.

4 Der Einwand der Beschwerdegegnerin geht allerdings darüber hinaus. Sie behauptet, daß die Ausgangsverbindungen in der ursprünglich eingereichten Beschreibung überhaupt nicht beschrieben seien, der Fachmann also nicht in der Lage sei, die beanspruchte Erfindung auszuführen.

Im vorliegenden Fall umfassen die zu verwendenden Ausgangsverbindungen eine Reihe von 8 chemisch verwandten Verbindungen, die sog C-076-Verbindungen, bei denen es sich um α -Oleandrosyl- α -Oleandrosid-Derivate 16-gliedriger pentacyklischer Lactonen handelt, die mit den Milbemycinen verwandt sind und wie folgt mit A1a bis B2b bezeichnet werden: C-076 A1a, C-076-A1b, C-076 A2a, C-076 A2b, C-076 B1 a, C-076 B1b, C-076 B2a; C-076 B2b. Die Herstellung, Isolierung und Charakterisierung dieser acht Verbindungen ist in Dokument 5 genau beschrieben.

Die Beschwerdegegnerin räumte ein, daß die in Dokument 5 enthaltene Information ausreiche, um alle acht Ausgangsverbindungen herzustellen, und daß diese Information in Verbindung mit der im angefochtenen Patent enthaltenen ausgereicht hätte, um mit allen bei der Ausführung der beanspruchten Erfindung auftretenden praktischen Schwierigkeiten fertig zu werden. Allerdings war dieses Dokument weder in den Prioritätsunterlagen noch in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, noch im angefochtenen Patent zu diesem Zweck erwähnt worden. So stellt sich lediglich die Frage, ob das genannte Dokument in Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ im Beschwerdeverfahren in die Beschreibung aufgenommen werden darf oder nicht.

parative detail to permit a skilled synthetic chemist to repeat the transformations". This statement is not contradicted by the affidavits of either Professor Bull or Hough, which both indicate that once the starting compounds are available, their further transformation would cause no practical difficulty to a person skilled in the art, so that the disclosure of the patent in suit cannot in this respect be considered insufficient.

Accordingly, the requirements of Article 83 appear to be satisfied, which was also the conclusion of the Examining Division, since it granted the patent without having called into question the sufficiency of the disclosure. It is significant in this respect that at the end of the appeal proceedings, even the Respondent no longer denied that the disclosure of the **invention**, as defined above, was actually sufficient.

4. However, the Respondent's objection goes wider than this, alleging that because in the description, as originally filed, the starting compounds had not been described at all, the man skilled in the art was not in a position to carry out the claimed invention.

In the present case, the starting compounds to be used cover a series of eight chemically related compounds, called C-076 compounds, which are α -oleandrosyl- α -oleandroside derivatives of pentacyclic 16-membered lactones related to the milbemycins and designated A1a through B2b as follows: C-076 A1a, C-076 A1b, C-076 A2a, C-076 A2b, C-076 B1a, C-076 B1b, C-076 B2a, C-076 B2b. The preparation, isolation and characterisation of these eight compounds is described in detail in document (5)

The Respondent conceded that the information contained in document (5) was sufficient to prepare all eight starting compounds, and that a combination of this information with that contained in the patent in suit would have been sufficient to dispose of any practical difficulties in carrying out the claimed invention. However, this document had neither been mentioned in the priority documents, nor in the application as originally filed, nor for that matter in the patent in suit. Thus the sole question which arises is whether or not this document may be introduced into the description at the appeal stage of the proceedings, having regard to the provision of Article 123(2) EPC.

nées pour la préparation des opérations chimiques décrites par la suite sont plus que suffisantes pour permettre à un spécialiste de la chimie de synthèse de reproduire les transformations" Cette affirmation n'est pas contredite par la déclaration sous serment du professeur Bull, ni par celle du professeur Hough, qui font tous deux observer qu'un fois que l'on dispose des composés de départ, leur transformation ultérieure ne devrait pas poser de difficultés dans la pratique à un homme du métier, de sorte que l'exposé de l'invention dans le brevet en litige ne peut être jugé insuffisant à cet égard

Par conséquent, il semble qu'il ait été satisfait aux exigences énoncées à l'article 83, comme l'a conclu d'ailleurs la division d'examen puisqu'elle a délivré le brevet sans avoir contesté le caractère suffisant de l'exposé de l'invention. Il est significatif à ce propos qu'au terme de la procédure de recours, l'intimée elle-même ne niait plus que l'**invention**, telle que définie ci-dessus, était effectivement exposée de façon suffisante

4. Toutefois, l'objection soulevée par l'intimée va plus loin encore, puisque celle-ci affirme que l'homme du métier n'était pas en mesure d'exécuter l'invention revendiquée, les composés de départ n'ayant nullement été mentionnés dans la description telle que déposée à l'origine

Les composés de départ à utiliser en l'occurrence recouvrent une série de huit composés chimiques apparentés appelés composés C-076, qui sont des dérivés α -oléandrosyl- α -oléandrosides de lactones pentacycliques à 16 chaînons apparentés aux milbémycines et désignés par A1a, A1b, ...B2b, comme suit: C-076 A1a; C-076 A1b, C-076 A2a, C-076 A2b, C-076 B1 a, C-076 B1b, C-076 B2a, C-076 B2b Il est expliqué en détail dans le document (5) comment préparer, isoler et caractériser ces huit composés.

L'intimée a reconnu que les informations fournies dans le document (5) étaient suffisantes pour permettre de préparer chacun des huit composés de départ et qu'il était possible en combinant ces informations avec celles du brevet en litige de triompher de toutes les difficultés pouvant apparaître dans la pratique lors de l'exécution de l'invention revendiquée. Toutefois, ledit document n'avait été mentionné ni dans les documents de priorité, ni dans la demande telle que déposée à l'origine, ni même à ce propos dans le brevet en litige. Par conséquent, la seule question qui se pose est de savoir si, compte tenu des conditions requises à l'article 123(2) CBE, ce document peut ou non être mentionné dans la description au stade de la procédure de recours

5 Dokument 5 bezieht sich auf eine neue Familie von acht chemisch verwandten Mitteln mit anthelmintischer Wirksamkeit und der Sammelbezeichnung C-076-Verbindungen, welche von einer bis dato unbeschriebenen Spezies der Gattung *Streptomyces* mit dem Namen *Streptomyces avermitilis* erzeugt werden. In dem Dokument wird auch ein Verfahren zur Wiedergewinnung und Reinigung dieser Verbindungen angegeben, die mit der Strukturformel beschrieben werden können, die im einleitenden Teil des angefochtenen Patents genannt ist, wo alle acht Verbindungen im einzelnen beschrieben sind (s. S. 2, Zeile 44 ff.).

Bei einem Vergleich der diese bekannten Verbindungen beschreibenden Strukturformel mit derjenigen der nunmehr beanspruchten Verbindungen (s. S. 4, Zeile 1 - 41 der Beschreibung) zeigt sich, daß die C-076-Ausgangsverbindungen zweifellos zu den Verbindungen gehören, welche mit den Derivaten, die mit dem im angefochtenen Patent beschriebenen Verfahren erzielt werden, strukturell am nächsten verwandt sind. Daher gehört Dokument 5 zu den Dokumenten, die bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit in Betracht gezogen werden müssen, wie dies die erste Instanz gleich am Anfang dieses Verfahrens auch getan hat. So hatte die Prüfungsabteilung dieses Dokument bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu Recht berücksichtigt, obwohl sie ein anderes Dokument als nächsten Stand der Technik ausgewählt hatte (s. Bescheid vom 6.5.82, letzter Absatz).

Nach Auffassung der Beschwerdekammer hätte ein Hinweis auf Dokument 5 in diesem frühen Verfahrensstadium nicht nur ohne jede Schwierigkeit aufgenommen werden können, sondern angesichts der offenkundigen Relevanz dieses Dokuments auch aufgenommen werden müssen.

Es ist für die Beschwerdekammer nicht einsichtig, weshalb dieses Dokument im europäischen Recherchenbericht nicht konkret erwähnt worden war, da

- sowohl die Ausgangsverbindungen als auch deren Derivate nach der Hierarchie der Internationalen Patentklassifikation derselben Untergruppe, also der kleinsten Klassifizierungseinheit, die bei der Recherche abgesucht wird, angehören;

- die Beschwerdeführerin bei der Vertretung ihrer Sache vor der Prüfungsabteilung wiederholt auf dieses Dokument hingewiesen hat (s. Schreiben vom 28.1.82 und vom 18.10.82).

Somit gehört das Dokument 5, abgesehen davon, daß es die für die Ausführung der beanspruchten Erfindung notwendige Information enthält, zweifellos zum Stand der Technik und stellt wahrscheinlich sogar den nächsten Stand der Technik dar.

5 Document (5) relates to a new family of eight chemically related agents exhibiting anthelmintic activity, collectively identified as C-076 compounds, which are produced by a previously undescribed species of the genus *Streptomyces*, which has been named *Streptomyces avermitilis*. The document also describes a method for the recovery and purification of these compounds, which may be described by the structural formula indicated in the introductory part of the patent in suit where all eight compounds are described in detail (see page 2, line 40 et seq.).

A comparison of the structural formula describing these known compounds with that of the compounds now claimed (cf. page 4, lines 1 to 41 of the description) shows that the C-076 starting compounds certainly belong to those compounds which are structurally the closest related to the derivatives obtained by the process described in the patent in suit. Document (5) therefore belongs to those documents which need to be taken into consideration when assessing inventive step, as had been done by the first instance at the very beginning of these proceedings. Thus the Examining Division correctly considered this document when assessing inventive step, although it selected another document as closest prior art (see Communication dated 6 May 1982, last paragraph).

In the opinion of the Board, the inclusion of a reference to document (5) could not only have been done at this early stage of the proceedings without any difficulty, but should indeed have been done in view of the manifest relevance of this document.

The Board cannot see why this document had not been specifically mentioned in the European Search Report, since:

- both the starting compounds and their derivatives belong to the same subgroup in the hierarchy of the International Patent Classification, which is the smallest unit of the classification to be consulted for the search;

- the Appellant repeatedly referred to this document when defending his case before the Examining Division (see letters dated 28 January 1982 and 18 October 1982).

Thus, notwithstanding that document (5) contains information necessary for carrying out the invention as claimed, it still undoubtedly belongs to the state of the art, and is probably even the closest prior art.

5 Le document (5) a trait à une nouvelle famille de huit agents chimiquement apparentés manifestant une activité anthelminthique, appelés collectivement composés C-076, produits par une espèce de micro-organisme appartenant au genre *Streptomyces* non décrite auparavant, dénommée *Streptomyces avermitilis*. Il est également décrit dans ce document une méthode pour récupérer et purifier ces composés qui peuvent être décrits par la formule de structure indiquée dans la partie introductive du brevet en litige, où les huit composés font l'objet d'une description détaillée (cf. page 2, ligne 40 et suivantes).

Si l'on compare la formule de structure de ces composés connus avec celle des composés revendiqués (cf. page 4, lignes 1 à 41 de la description), l'on constate que les composés de départ C-076 peuvent à coup sûr être rangés parmi les composés dont la structure est la plus étroitement apparentée à celle des dérivés obtenus par le procédé décrit dans le brevet en litige. Le document (5) fait dès lors partie des documents qu'il convient de prendre en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, comme l'a fait la première instance tout au début de la présente procédure. Par conséquent, la division d'examen a dûment pris ce document en considération lorsqu'elle a apprécié l'activité inventive, bien qu'elle ait estimé qu'un autre document constituait l'antériorité la plus proche (cf. notification en date du 6 mai 1982, dernier paragraphe).

La Chambre estime qu'il aurait été non seulement possible, mais nécessaire de mentionner le document (5) à ce stade précoce de la procédure, puisqu'ils s'agissait manifestement d'un document pertinent.

La Chambre ne voit pas pourquoi ce document n'a pas été expressément mentionné dans le rapport de recherche européenne, vu que:

- dans la classification internationale des brevets, les composés de départ et leur dérivés appartiennent au même sous-groupe, lequel constitue la plus petite unité de classement pour la consultation dans le cadre de la recherche;

- la requérante a cité ce document à plusieurs reprises lorsqu'elle a plaidé sa cause devant la division d'examen (cf. lettres datées du 28 janvier et du 18 octobre 1982).

Par conséquent, bien que le document (5) contienne des informations nécessaires à l'exécution de l'invention telle que revendiquée, il n'en fait pas moins indubitablement partie de l'état de la technique et constitue même probablement l'antériorité la plus proche.

6 Die Beschwerdekammer vertritt daher die Auffassung, daß die Aufnahme des Dokuments 5 in die Beschreibung nach Regel 27 (1) c) EPÜ zulässig ist und in Einklang mit einer früheren Entscheidung steht, wonach die spätere Aufnahme eines Dokuments des Stands der Technik in eine Beschreibung keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstellt (siehe Entscheidung T 11/82, "Steuerschaltung/LANSING BAGNALL", ABI EPA 1983, 479, Nr. 22).

7. Unter diesen Umständen überrascht es, daß der Prüfungsabteilung die in der Beschreibung in der eingereichten Fassung enthaltene Information völlig genügte, obwohl sie in mehreren kritischen Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ eindeutig auf die Relevanz des Dokuments 5 hingewiesen worden war. Wie dem auch sei, die Prüfungsabteilung hat diese Gelegenheit nicht wahrgenommen, um an geeigneter Stelle der Beschreibung einen Hinweis auf dieses Dokument aufzunehmen. Ein Grund hierfür mag darin liegen, daß in der ursprünglichen Fassung der Beschreibung eine die Herstellung der Ausgangsverbindungen betreffende technische Information enthalten war (siehe Seite 47 - 51), welche in den Prioritätsunterlagen nicht erwähnt war. Im Prüfungsstadium der Anmeldung wurde allerdings kein Versuch unternommen, den Ursprung dieser Information aufzuklären. Diese Frage wurde erst im Einspruchsstadium aufgeworfen; dies könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb das Dokument 5 von der ersten Instanz nicht als einschlägiger Stand der Technik im Sinn der Regel 27 (1) c) EPÜ erkannt worden war. Wäre dies schon zu Anfang geschehen, so hätte die Sache gleich zu Beginn des Verfahrens richtiggestellt werden können; so hätte sich später die Frage nach Artikel 83 EPÜ gar nicht gestellt.

8. Obwohl daraus folgt, daß die Aufnahme eines Hinweises auf das Dokument 5 in die Beschreibung nach Regel 27 (1) c) EPÜ erforderlich und nach Artikel 123 (2) EPÜ auch zulässig ist, will die Beschwerdekammer auch auf die sich in diesem Verfahren stellende Frage nach dem allgemeinen Fachwissen eingehen.

Die Beschwerdegegnerin vertrat die Auffassung, daß die zweite der beiden im Laufe des Verfahrens erwähnten früheren Entscheidungen T 171/84 "Redox-Katalysator" und T 206/83 "Herbizide" auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar sei. In den beiden von derselben Kammer getroffenen Entscheidungen wurde die Auffassung vertreten, daß Patentschriften in der Regel nicht zum allgemeinen Wissensstand des Durchschnittsfachmanns gehörten.

6. The Board is therefore of the opinion that the inclusion of document (5) in the description is permissible under Rule 27(1)(c) EPC, and is in line with a previous decision that the subsequent inclusion in a specification of a prior art document does not contravene Article 123(2) EPC (see decision T 11/82, "Control circuit/LANSING BAGNALL", OJ EPO 12/1983, 479, at point 22).

7. In the circumstances, it is indeed surprising that the Examining Division was fully satisfied with the information provided by the description as filed, although its attention had quite clearly been directed to the relevance of document (5) by a series of critical observations filed under Article 115 EPC. Be that as it may, the Examining Division did not make any use of the opportunity to introduce a reference to this document in the appropriate part of the description. A reason for this could be that some technical information not mentioned in the priority documents and concerning the preparation of the starting compounds had been included in the description when originally filed (see pages 47 to 51). However, no attempt to clear the origin of that information was made at the stage of examination of the application. This question was only touched upon at the opposition stage, which could explain why document (5) had not been recognised by the first instance as relevant background art in the sense of Rule 27(1)(c) EPC. If this had been done initially, the matter could have been settled right at the beginning of the proceedings, and so no question under Article 83 EPC would have arisen later on.

8. Although it follows from the above, that the inclusion of a reference to document (5) in the description is required by Rule 27(1)(c) EPC, and is permissible under Article 123(2) EPC, the Board wishes to deal also with the general question of common general knowledge as arising in these proceedings.

From the two earlier published decisions mentioned in the course of the proceedings, i.e. decision T 171/84, "Redox Catalyst" and T 206/83, "Herbicides", the Respondent considered that the latter should not apply in the present case. In both decisions the same Board held that patent specifications were not normally part of the common general knowledge of the natural skilled addressee.

6. La Chambre estime dès lors que le document (5) peut être mentionné dans la description en application de la règle 27(1)c) CBE, ceci étant dans la logique d'une décision rendue précédemment selon laquelle l'adjonction a posteriori dans un fascicule d'une référence à un document faisant partie de l'état de la technique ne constitue pas une violation de l'article 123(2) CBE (cf. décision T 11/82, "Circuit de commande/LANSING BAGNALL", JO OEB 12/1983, 479, point 22).

7. Dans ces conditions, l'on peut réellement s'étonner que la division d'examen ait été pleinement satisfaite des informations fournies dans la description telle que déposée, bien que son attention ait été incontestablement attirée sur la pertinence du document (5) à la suite d'une série d'observations critiques présentées par des tiers en application de l'article 115 CBE. Quoi qu'il en soit, elle juge bon à cette occasion d'inclure une référence audit document dans la partie appropriée de la description, peut-être parce que certaines informations techniques sur la préparation des composés de départ, qui n'avaient pas été mentionnées dans les documents de priorité, avaient été introduites dans la description de la demande telle qu'elle avait été déposée à l'origine (cf. pages 47 à 51). Néanmoins, rien n'a été entrepris au stade de l'examen de la demande en vue de déterminer l'origine de ces informations. Cette question n'a été évoquée qu'au stade de l'opposition, ce qui pourrait expliquer pourquoi le document (5) n'a pas été reconnu par la première instance comme faisant partie de l'état de la technique antérieure au sens de la règle 27(1)c) CBE. Si le document (5) avait été reconnu comme tel dès le départ, l'affaire aurait pu être réglée dès le début de la procédure et il ne se serait pas posé la question de savoir si la demande satisfaisait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

8. Bien qu'il ressorte de ce qui précède que l'adjonction d'une référence au document (5) dans la description est exigée par la règle 27(1)c) CBE et admissible au regard de l'article 123(2) CBE, la Chambre souhaite aborder également la question plus vaste des connaissances générales de base telle qu'elle se pose dans le cadre de la présente procédure.

A propos des deux décisions publiées précédemment qui avaient été mentionnées au cours de la procédure (T 171/84, "Catalyseur redox" et T 206/83, "Herbicides"), l'intimée déclare que la seconde n'était pas pertinente pour la présente espèce. Dans ces deux décisions, la chambre de recours 3.3.1 avait estimé que les fascicules de brevet ne faisaient normalement pas partie des connaissances générales de base de l'homme du métier de compétence ordinaire.

9. Die C-076-Ausgangsverbindungen, um die es hier geht, stellen hochentwickelte mikrobielle Metaboliten dar, die ein vollkommen neues Forschungsgebiet erschließen; daher hatte sich das durch Grundlagenforschung erworbene erste technische Wissen auf diesem Gebiet noch nicht in Form von Lehrbüchern niedergeschlagen. Der der früheren Entscheidung T 206/83 zugrunde liegende Fall war hingegen ganz anders gelagert; dort war der Fachmann auf dem Gebiet der **klassischen** Herbizidchemie tätig, das **nicht** zu den neuen, noch in der Entwicklung begriffenen Gebieten wie das der C-076-Verbindungen gehört. Man kann deshalb in diesen beiden Fällen beim Fachmann nicht den gleichen allgemeinen Wissensstand voraussetzen. Dementsprechend ist die Sachlage bei den früheren Entscheidungen nicht mit der im vorliegenden Fall vergleichbar, der notfalls für sich allein entschieden werden könnte, und zwar dahingehend, daß das Dokument 5 als Bestandteil des einschlägigen allgemeinen Fachwissens anzusehen ist, womit der Einwand der unzureichenden Offenbarung aufgrund von Artikel 83 EPÜ entkräftet wäre.

10. Daraus folgt, daß Dokument 5 in die Beschreibung des angefochtenen Patents aufzunehmen ist.

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin, das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten, muß also zurückgewiesen werden.

Da die Beschreibung noch nicht - wie gefordert - abgeändert worden ist, wird die Aufrechterhaltung des Patents davon abhängig gemacht, daß die Beschwerdeführerin eine entsprechend geänderte Beschreibung einreicht.

Damit ist der zweite Hilfsantrag der Beschwerdeführerin gegenstandslos geworden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
- Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, wobei die Änderung darin besteht, daß entsprechend Regel 27(1) c) EPÜ ein Hinweis auf die Druckschrift DE-A-2 717 040 in das Patent aufgenommen wird.

9. In the present case, the C-076 starting compounds are highly elaborated microbial metabolites opening a brand new field of research, so that any technical knowledge acquired in this field at the beginning, through basic pioneering work had not yet been distilled into the form of textbooks. By contrast, in the prior decision T 206/83 the situation was quite a different one, namely that the man skilled in the art was a person working in the field of **classical** herbicide chemistry, which was **not** a new developing field like that of the chemistry of C-076 compounds. The man skilled in the art, therefore, cannot be presumed to possess the same common general knowledge in both cases. Accordingly, the facts of the prior decisions are not on all fours with those of the instant case, which could, were this necessary, be decided on its own merits, with the result that document (5) would be considered as part of the relevant common general knowledge, thus defeating the allegation of insufficiency under Article 83 EPC.

10. It follows from the above that document (5) is to be included in the description of the patent in suit.

Consequently, the Appellant's main request to maintain the patent in unamended form must be rejected.

Since the description has not yet been amended in conformity with this request, the maintenance of the patent is therefore subject to the filing of a properly amended description by the Appellant.

As matters stand, the Appellant's second auxiliary request has become purposeless.

Order

For these reasons, it is decided that:

- The decision of the Opposition Division is set aside.
- The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent in amended form by including an indication to DE-A-2 717 040 in accordance with Rule 27(1)(c) EPC.

9. Dans la présente espèce, les composés C-076 de départ sont des métabolites microbiens très élaborés qui constituent un domaine de recherche tellement nouveau que les informations techniques recueillies au début dans ce domaine, grâce au travail de pionnier qui a été effectué, n'ont pas encore été consignées dans des manuels. En revanche, dans la décision T 206/83 rendue antérieurement, la situation était tout à fait différente en ce sens qu'ils agissaient pour l'homme du métier du domaine de la chimie **classique** des herbicides qui, contrairement au domaine de la chimie des composés C-076, n'était **pas** un domaine nouveau en pleine expansion. Il ne peut donc être considéré que l'homme du métier possède les mêmes connaissances générales de base dans les deux cas. Par conséquent, les faits dans les décisions précédentes ne sont pas analogues à ceux de la présente affaire, laquelle pourrait, si besoin en était, faire l'objet d'une décision sur le fond; le document (5) serait alors considéré comme faisant partie des connaissances générales de base pertinentes, ce qui ferait disparaître l'objection relative à l'insuffisance de l'exposé qui avait été soulevée en vertu de l'article 83 CBE.

10. Il résulte de ce qui précède que le document (5) doit être inclus dans la description du brevet en litige.

En conséquence, la requête principale de la requérante, à savoir le maintien du brevet sans modification, doit être rejetée.

La description n'ayant pas encore été modifiée conformément à cette requête, le brevet est maintenu sous réserve que la requérante produise une description dûment modifiée.

Dans ces conditions, la deuxième requête subsidiaire formulée par la requérante est devenue sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- La décision de la division d'opposition est annulée.
- L'affaire est renvoyée à la division d'opposition à charge pour elle de maintenir le brevet sous une forme modifiée par introduction d'une référence au document DE-A-2 717 040 conformément à la règle 27(1) c) CBE.