

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. August 1990**  
**T 59/87 - 3.3.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**Mobil Oil Corporation**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:** Chevron Research Company

**Stichwort:** reibungsverringemde Zusätze/MOBIL IV

**Artikel:** 54 EPÜ

**Schlagwort:** "Neuheit einer zweiten nichtmedizinischen Verwendung mit denselben technischen Ausführungsmitteln" - "zur Verwendung als Rostschutzmittel in Ölgemischen offenbarte Verbindungen" - "keine Offenbarung der Verwendung solcher Verbindungen als reibungsverringemde Zusätze zu Ölgemischen" - "beanspruchte Erfindung der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht"

*Leitsatz*

*Ob eine vorher nicht offenbarte technische Wirkung, die zwangsläufig eintritt, wenn eine zuvor in einer schriftlichen Beschreibung offenbarte technische Lehre ausgeführt wird, der Öffentlichkeit durch diese Lehre zugänglich gemacht worden ist, ist eine Tatfrage, die im Kontext des Einzelfalles zu entscheiden ist (im Anschluß an die Entscheidung G2/88 "reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III" vom 11. Dezember 1989, ABI EPA 1990, 93).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf einen Einspruch hin widerrief die Einspruchsabteilung das europäische Patent mit der Begründung, daß der Gegenstand der Patentansprüche des Hauptantrags nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Einspruchsabteilung stellte ferner fest, daß die Ansprüche des Hilfsantrags nach Artikel 123 EPÜ nicht zulässig seien.

II. Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt, und in der mündlichen Verhandlung der Beschwerde am 26. April 1988 beschloß die Kammer, den Hauptantrag und den zweiten Hilfsantrag der Beschwerdeführerin zurückzuweisen und der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ einige Rechtsfragen vorzulegen. Die übrigen Anträge der Beteiligten (d. h. der erste Hilfsantrag

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 14 August 1990**  
**T 59/87 - 3.3.1**  
 (Official Text)

Composition of the Board

Chairman K.J.A. Jahn  
 Members R. W. Andrews  
 G.D. Paterson

**Patent proprietor/Appellant:**  
**Mobil Oil Corporation**

**Opponent/Respondent:** Chevron Research Company

**Headword:** Friction reducing additives/MOBIL IV

**Article:** 54 EPC

**Keyword:** "Novelty of a second non-medical use with same technical means of execution" - "Compounds disclosed for use as rust inhibitors in oil compositions" - "No disclosure of the use of such compounds as friction reducing additives for oil compositions" - "Claimed invention not made available to the public"

*Headnote*

*Whether a previously undisclosed technical effect which in fact inevitably occurs when a previously disclosed technical teaching in a written description is carried out has been made available to the public by reason of the teaching in the written description is a question of fact which has to be decided in the context of each individual case (consequential upon Decision G2/88 of 11 December 1989 "Friction reducing additive/MOBIL OIL III", OJ EPO 1990, 93)*

**Summary of Facts and Submissions**

I. In response to a notice of opposition, the Opposition Division revoked the European patent on the ground that the subject-matter of the claims in accordance with the main request did not involve an inventive step. The Opposition Division also held that the claims in accordance with the auxiliary request were not allowable under Article 123 EPC.

II. An appeal was filed against this Decision, and during oral proceedings in the appeal which were held on 26 April 1988, the Board decided to reject the Appellant's main and second auxiliary requests and to refer certain questions of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1) EPC. The other requests of the parties (namely, the Appellant's first auxiliary request and the Respondent's request

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 14 août 1990**  
**T 59/87 - 3.3.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre

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

**Titulaire du brevet/requérant:**  
**Mobil Oil Corporation**

**Opposant/intimé:** Chevron Research Company

**Référence:** Additifs réduisant le frottement/MOBIL IV

**Article:** 54 CBE

**Mot-clé:** "Nouveauté d'une deuxième utilisation ne relevant pas du domaine médical et impliquant les mêmes moyens techniques de mise en oeuvre" - "Divulgation de l'utilisation de composés en tant qu'inhibiteurs de corrosion dans des compositions lubrifiantes" - "Non-divulgation de l'utilisation de ces composés en tant qu'additifs réduisant le frottement dans des compositions lubrifiantes" - "Invention revendiquée non rendue accessible au public"

*Sommaire*

*Si un effet technique non divulgué auparavant se produit nécessairement lorsqu'un enseignement technique divulgué antérieurement dans une description écrite est mis en oeuvre, la question de savoir si cet effet a été rendu accessible au public grâce à l'enseignement contenu dans la description écrite est une question de fait sur laquelle il convient de statuer compte tenu des circonstances propres à chaque espèce (décision rendue à la suite de la décision G2/88 en date du 11 décembre 1989 "Additif réduisant le frottement/MOBIL OIL III" (JO OEB 1990 93))*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la division d'opposition a révoqué le brevet européen en cause, au motif que l'objet des revendications selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. La division d'opposition a considéré également que les revendications selon la requête subsidiaire n'étaient pas admissibles au regard de l'article 123 CBE.

II. Cette décision a fait l'objet d'un recours et, lors de la procédure orale qui a eu lieu le 26 avril 1988, la Chambre a décidé de rejeter la requête principale et la seconde requête subsidiaire de la requérante, et de soumettre certaines questions de droit à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1) CBE. Les autres requêtes des parties (à savoir la première requête subsidiaire de la requérante et la

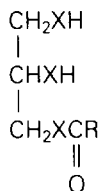
der Beschwerdeführerin und der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde) wurden bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zurückgestellt. Anschließend wurden zwei schriftliche Zwischenentscheidungen vom 26. April 1988 (reibungsverringender Zusatz/MOBIL I und II) erlassen, in denen die Gründe für die Entscheidung der Kammer dargelegt wurden.

III. In ihrer Entscheidung G 2/88 (reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III) vom 11. Dezember 1989 (ABI. EPA 1990, 93) entschied die Große Beschwerdekammer, es sei nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden, wenn erteilte Ansprüche, die auf "einen Stoff" und "ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet seien, so geändert würden, daß die geänderten Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet seien. Des weiteren sei ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet sei, dahingehend auszulegen, daß er die offenbarte technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthalte; ein solcher Anspruch sei nach Artikel 54 (1) EPU dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

IV. Anschließend wurden von beiden Beteiligten Stellungnahmen eingereicht. Insbesondere behauptete die Beschwerdegegnerin, daß die beanspruchte Erfindung keine neue technische Wirkung nenne, die als technisches Merkmal der Erfindung betrachtet werden könnte, und daher nicht neu sei. Außerdem beruhe die beanspruchte Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Schließlich beantragte die Beschwerdeführerin in einem am 3. August 1990 eingereichten Schreiben, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 3 aufrechtzuerhalten, deren einziger unabhängiger Anspruch dem Hauptanspruch des ersten Hilfsantrags entspricht, der am 6. April 1988 eingereicht und aufgrund der bis dahin getroffenen Feststellungen der Kammer geändert worden war, und der wie folgt lautet:

"Verwendung von mindestens 1 Gew-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemisches, eines borierten Glycerinesters oder borierten Thiolycerinesters, hergestellt durch Borieren eines Glycerinesters oder Thiolycerinesters der Formel



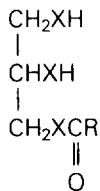
that the appeal be dismissed) were stayed pending the decision of the Enlarged Board. Two interlocutory written decisions dated 26 April 1988 (Friction reducing additives/MOBIL I and II) were subsequently issued giving reasons for the Board's decisions.

III. In its Decision G 2/88 (Friction reducing additive/MOBIL OIL III) of 11 December 1989 (OJEPO 1990, 93), the Enlarged Board of Appeal held that an amendment of granted claims directed to "a compound" and to "a composition including such compound" so that the amended claims are directed to "the use of that compound in a composition" for a particular purpose is not open to objection under Article 123(3) EPC. It was also decided that a claim to the use of a known compound for a particular purpose should be interpreted as including the disclosed technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to objection under Article 54(1) provided such technical feature has not previously been made available to the public.

IV. Subsequently, observations were filed on behalf of both parties. In particular, the Respondent contended that the claimed invention did not recite a new technical effect which could be regarded as a technical feature of the invention and, therefore, lacked novelty. Furthermore, the claimed invention lacked inventive step.

Finally by a communication filed on 3 August 1990, the Appellant requested that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 3, the only independent claim of which corresponds to the main claim of the first auxiliary request filed on 6 April 1988 but amended as a consequence of the Board's previous findings and reads as follows:

"Use of at least 1% by weight based on the total composition of a borated glycerol ester or borated thio glycerol ester produced by borating a glycerol ester or thio glycerol ester of the formula:



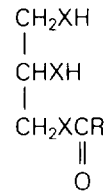
requête de l'intimée visant au rejet du recours) sont restées pendantes en attendant la décision de la Grande Chambre de recours. La Chambre a exposé ses motifs dans deux décisions intermédiaires rendues par écrit le 26 avril 1988 (Additif réduisant le frottement/MOBIL I et II).

III. Dans sa décision G 2/88 (Additif réduisant le frottement/MOBIL OIL III), en date du 11 décembre 1989 (JO OEB 1990, 93), la Grande Chambre de recours a estimé qu'une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(3) CBE. Elle a également constaté qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis doit être interprétée comme comportant une caractéristique technique d'ordre fonctionnel du fait de l'effet technique ainsi divulgué, et n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant.

IV. Par la suite, les parties ont toutes les deux présenté leurs observations. L'intimée, en particulier, a soutenu que l'invention revendiquée ne comportant pas d'effet technique nouveau susceptible d'être considéré comme une caractéristique technique, elle n'était pas nouvelle, et que, par ailleurs, elle n'impliquait pas d'activité inventive.

Finalement, par une communication en date du 3 août 1990, la requérante a demandé le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 3; parmi elles, la seule revendication indépendante correspondait à la revendication principale selon la première requête subsidiaire présentée le 6 avril 1988, avec toutefois des modifications apportées pour tenir compte des constatations que la Chambre avait faites. Elle était libellée comme suit:

"Utilisation, dans la proportion d'au moins 1% en poids de la composition totale, d'un ester de glycérol boraté ou d'un ester de thio glycérol boraté produits par boratation d'un ester de glycérol ou d'un ester de thio glycérol de formule:



worin jeweils X S oder O ist und R eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen ist, als reibungsvermindernder Zusatz in einem Schmiermittel mit einem Hauptanteil Schmieröl"

### Entscheidungsgründe

1. In Anbetracht der oben genannten Entscheidung G 2/88 bestehen gegen die vorliegenden Ansprüche keine formalen Einwände nach Artikel 123 EPÜ.

2 Die vorliegenden Ansprüche sind auf die Verwendung bekannter borierter Glycerin- oder Thioglycerinester zur Verwendung als reibungsvermindernde Zusätze in Schmiermitteln gerichtet.

Gemäß der oben genannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer kann der beanspruchte Gegenstand für neu erachtet werden, wenn die ursprünglich offenbarten reibungsvermindernden Eigenschaften der boriierten Glycerin- oder Thioglycerinester der Öffentlichkeit vorher nicht zugänglich gemacht worden sind

2.1 Die Entgegenhaltung (1), in der es um Schmiermittel mit verbesserten oxidations- und korrosionshemmenden Eigenschaften geht, die Komplexverbindungen aus Borsäure mit Glykolen und Polyhydroxybenzolen umfassen, erwähnt boriierte Glycerin- oder Thioglycerinester überhaupt nicht. Daher ist der beanspruchte Gegenstand in Anbetracht der Offenbarung dieser Entgegenhaltung neu.

2.2 Die Entgegenhaltung (2) offenbart rosthemmende Schmierölgemische mit 0,001 bis 10 Gew.-% boriierte Triolmonoester (vgl. Anspruch 1 in Verbindung mit Spalte 1, Zeilen 32 bis 40, Spalte 2, Zeilen 23 bis 34 und Zeilen 39 bis 48 und Spalte 3, Zeilen 70 bis 75). Insbesondere werden Ölgemische beschrieben, die 0,5, 0,1 und 0,001 Gew.-% boriiertes Glycerinmonooleat enthalten (vgl. Spalte 9, Zeilen 15 bis 35 in Verbindung mit den Beispielen IV und IX). Somit wird die oben beschriebene Verwendung eines Stoffgemisches nach Anspruch 1 des vorliegenden Patents in dieser Entgegenhaltung offenbart.

2.3 Die Beschwerdegegnerin hat sich auf die Tatsache berufen, daß die Verwendung des in der Entgegenhaltung (2) offenbarten Stoffgemisches in der dort ebenfalls offenbarten Weise zum Zweck der Rosthemmung zwangsläufig auch die Reibung verringern und daher eine Verwendung des Stoffgemisches im Sinne des angefochtenen Patents darstellen würde. Auf Grund

wherein each X is S or O, and R is a hydrocarbyl group of from 8 to 24 carbon atoms, as a friction reducing additive in a lubricant composition comprising a major portion of a lubricating oil "

### Reasons for the Decision

1. In view of Decision G 2/88 previously referred to, there are no formal objections under Article 123 EPC to the present claims

2. The present claims are directed to the use of known borated glycerol or thioglycerol esters for use as friction reducing additives in lubricant compositions.

According to the above-mentioned decision of the Enlarged Board of Appeal, the claimed subject-matter may be considered to be novel provided that the originally disclosed friction reducing properties of the borated glycerol or thioglycerol esters had not been previously made available to the public.

2.1 Document (1), which is concerned with lubricant compositions having improved antioxidant and anticorrosion properties comprising complexes of boric acid with glycols and polyhydroxybenzenes, is wholly silent with respect to borated glycerol or thioglycerol esters. Therefore, the claimed subject-matter is novel having regard to the disclosure of this document.

2.2 Document (2) discloses rust inhibited lubricating oil compositions comprising 0.001 to 10% by weight of borated triol monoesters (cf. Claim 1 in combination with column 1, lines 32 to 40, column 2, lines 23 to 34 and lines 39 to 48 and column 3, lines 70 to 75). In particular, oil compositions comprising 0.5, 0.1 and 0.001% by weight of a borated glycerol monooleate are described (cf. column 9, lines 15 to 35 in combination with Examples IV and IX). Thus the use of a composition within Claim 1 of the present patent as set out above is disclosed in this prior document.

2.3 The Respondent has relied upon the fact that the use of the composition disclosed in document (2) in the manner also disclosed therein for the purpose of inhibiting rust would inevitably reduce friction as well and would therefore have been a use of the composition as claimed in the opposed patent. On this basis he has contended that document (2) inherently discloses

où chaque X est Sou O et R est un groupe hydrocarbyle ayant de 8 à 24 atomes de carbone, en tant qu'additif réduisant le frottement dans une composition lubrifiante composée en majeure partie d'une huile lubrifiante."

### Motifs de la décision

1. Compte tenu de la décision G 2/88 à laquelle il est fait référence plus haut, les revendications dans leur version actuelle n'appellent pas d'objection de forme au titre de l'article 123 CBE

2. Dans leur version actuelle, les revendications ont trait à l'utilisation d'esters boratés de glycérol ou de thioglycérol connus, employés dans des compositions lubrifiantes en tant qu'additifs destinés à réduire le frottement.

Selon le point de vue adopté par la Grande Chambre de recours dans la décision précitée, l'objet revendiqué ne peut être considéré comme nouveau que si le public ne connaissait pas auparavant les propriétés de réduction du frottement que présentent les esters boratés de glycérol ou de thioglycérol, telles qu'elles avaient été divulguées dans le texte initial de la demande.

2.1 Le document (1), qui porte sur des compositions lubrifiantes ayant des propriétés améliorées en matière de résistance à l'oxydation et à la corrosion et comportant des complexes d'acide borique avec des glycols et des polyhydroxybenzènes, ne mentionne nulle part les esters boratés de glycérol ou de thioglycérol. Par conséquent, l'objet revendiqué est nouveau par rapport à la divulgation contenue dans ce document

2.2 Le document (2) divulgue des compositions d'huile lubrifiante ayant des propriétés anticorrosives et comportant de 0,001 à 10 % en poids de monoesters boratés de triol (cf. revendication 1 en liaison avec la colonne 1, lignes 32 à 40, la colonne 2, lignes 23 à 34 et 39 à 48, ainsi que la colonne 3, lignes 70 à 75 de la description). Il est notamment décrit dans ce document des compositions lubrifiantes comportant 0,5, 0,1 et 0,001 % en poids de monooleate de glycérol boraté (cf. description, colonne 9, lignes 15 à 35, en liaison avec les exemples IV et IX). Par conséquent, l'utilisation d'une composition couverte par la revendication 1, reproduite plus haut, du brevet en cause était déjà divulguée dans ce document antérieur.

2.3 L'intimée a fait valoir que telle qu'elle était divulguée dans le document (2), l'utilisation de la composition dans le but d'empêcher la formation de rouille entraîne nécessairement aussi une réduction du frottement, et qu'il s'agit donc d'une utilisation telle que celle revendiquée dans le brevet contesté. Partant de là, elle soutient que le contenu intrinsèque du docu-

dieser Tatsache hat sie behauptet, daß die Entgegenhaltung (2) die beanspruchte Erfindung inhärent offenbare und damit neuheitsschädlich sei.

In der Entscheidung G 2/88 ist jedoch unter Nr. 10.1 betont worden, daß es darum gehe zu entscheiden, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei, und nicht darum, was in dem der Öffentlichkeit zugänglich Gemachten inhärent enthalten gewesen sein mag. Außerdem müsse, wie unter Nr. 10 betont wird, bei der Abwägung, inwieweit die Lehre in einer schriftlichen Beschreibung der Öffentlichkeit das zwangsläufige Ergebnis der Ausführung dieser Lehre ebenfalls zugänglich macht, in jedem Fall "genau unterschieden werden zwischen dem, was tatsächlich zugänglich gemacht worden ist, und dem, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht zugänglich gemacht worden ist". Ob eine vorher nicht offenbarte technische Wirkung, die zwangsläufig eintritt, wenn eine zuvor in einer schriftlichen Beschreibung offenbarte technische Lehre ausgeführt wird, der Öffentlichkeit durch diese Lehre zugänglich gemacht worden ist, ist daher eine Tatfrage, die im Kontext des Einzelfalles zu entscheiden ist.

2.4 Im vorliegenden Fall enthält die Entgegenhaltung (2) keine technische Lehre dahingehend, daß das offenbarte Stoffgemisch Reibung verringert. Der Test zur Bewertung der Fähigkeit von Zusätzen, zur Verhinderung der Rostbildung an Eisenmetallteilen in Gegenwart von Wasser beizutragen, der in dieser Entgegenhaltung in dem die Spalten 8 und 9 verbindenden Absatz beschrieben wird, erlaubt dem Fachmann daher keine Rückschlüsse auf ihre reibungsverringernenden Eigenschaften. Die Erklärung in der Entgegenhaltung (2), daß das Rosten von Eisenmetallteilen und die sich daraus ergebende Gegenwart von Rostpartikeln in dem Schmieröl einen unebenen Kontakt der sich bewegenden Teile und damit erhöhte Reibung verursachen kann (vgl. Spalte 1, Zeilen 33 bis 40), würde außerdem dem Fachmann die Verwendung von rosthemmenden Zusätzen zur Verringerung von Reibung nicht zugänglich machen, weil nach Auffassung der Kammer die Vermeidung einer Erhöhung der Reibung nicht einer Verringerung der Reibung gleichgesetzt werden kann.

2.5 Darüber hinaus bliebe es einem Fachmann unbekannt, daß borierte Glycerin- oder Thioglycerinester in Schmiermitteln nicht nur die Rostbildung verhindern, sondern auch als reibungsverringernende Zusätze dienen, solange keine Tests wie der in dem an-

the claimed invention and thereby destroys its novelty.

However, in Decision G 2/88 it was emphasised in paragraph 10.1 that the question to be decided is what has been made available to the public, not what may have been inherent in what was made available to the public. Furthermore, as emphasised in paragraph 10, when considering how far the teaching in a written description also makes available to the public the inevitable result of carrying out such teaching, in each case "a line must be drawn between what is in fact made available and what remains hidden or otherwise has not been made available". Thus, whether a previously undisclosed technical effect which in fact inevitably occurs when a previously disclosed technical teaching in a written description is carried out has been made available to the public by reason of the teaching in the written description is a question of fact which has to be decided in the context of each individual case.

2.4 In the present case document (2) does not contain any technical teaching to the effect that the disclosed composition will reduce friction. Thus, the test described in the paragraph bridging columns 8 and 9 of this document to evaluate the ability of additives to aid in preventing the rusting of ferrous metal parts in the presence of water would not allow the skilled person to draw any conclusion with respect to their friction reducing capacity. Furthermore, the statement in document (2) that the rusting of ferrous metal parts and the presence of the resulting rust particles in the lubricating oil may create uneven contact of moving parts with resulting increased friction (cf. column 1, lines 33 to 40) would not make available to the skilled person the use of rust inhibitors to reduce friction since, in the Board's judgment, prevention of an increase in friction cannot be equated with a reduction in friction.

2.5 Additionally, in the absence of any tests such as the one described in the disputed patent to measure the friction of test lubricants, the skilled person would remain unaware that borated glycerol or thioglycerol esters not only prevent rust formation in lubricant

ment (2) divulgue l'invention revendiquée et en détruit par conséquent la nouveauté

Toutefois, la Grande Chambre de recours a souligné au point 10.1 de la décision G 2/88 que la question qui se pose est celle de savoir ce qui a été rendu accessible au public, et non pas ce qui pouvait être contenu intrinsèquement dans ce qui a été rendu accessible au public. Dans ce même point 10, elle a également insisté sur le fait que lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'enseignement contenu dans une description écrite donne également accès à d'autres informations qui résultent nécessairement de l'application de cet enseignement, il convient dans chaque cas "d'établir une distinction entre ce qui est effectivement rendu accessible et ce qui reste ignoré ou n'est pas rendu accessible d'une autre manière". Par conséquent, si un effet technique non divulgué auparavant se produit nécessairement lorsqu'un enseignement technique divulgué antérieurement dans une description écrite est mis en oeuvre, la question de savoir si cet effet a été rendu accessible au public grâce à l'enseignement contenu dans la description écrite est une question de fait sur laquelle il convient de statuer compte tenu des circonstances propres à chaque espèce.

2.4 Il ne ressort pas en l'occurrence de l'enseignement technique du document (2) que la composition divulguée réduit le frottement. C'est ainsi que le test décrit dans le paragraphe allant de la fin de la colonne 8 au début de la colonne 9, qui vise à déterminer si les additifs peuvent contribuer à éviter la corrosion des pièces en fer au contact de l'eau, ne permettrait en aucun cas à l'homme du métier de tirer des conclusions concernant leur aptitude à réduire le frottement. Par ailleurs, le fait qu'il soit déclaré dans le document (2) que la corrosion des parties en fer, entraînant le dépôt de particules de rouille dans l'huile lubrifiante, peut produire un certain grippage des pièces en mouvement, qui accroît le frottement (cf. colonne 1, lignes 33 à 40), ne saurait suggérer à l'homme du métier d'utiliser des inhibiteurs de rouille afin de réduire ledit frottement; en effet, pour la Chambre, il y a une différence entre le fait d'empêcher le frottement de s'accroître et celui de le diminuer.

2.5 De plus, tant qu'il n'aurait pas connaissance de tests du type du test de mesure du frottement obtenu avec des échantillons de lubrifiant, tel qu'il est décrit dans le brevet en litige, l'homme du métier continuerait à ignorer que les esters boratés de glycérol

gefochtenen Patent beschriebene zur Messung der Reibung von Testschmiermitteln vorliegen

Aus diesen Gründen ist nach Überzeugung der Kammer die Verwendung von mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemisches, durch Borieren der Stoffe der Formel in Anspruch 1 hergestellter borierter Glycerin- oder Thioglycerinester als reibungsverringender Zusatz in Schmiermitteln der Öffentlichkeit nicht vor dem beanspruchten Prioritätstag des angefochtenen Patents zugänglich gemacht worden. Somit sind die Ansprüche des der Kammer vorliegenden Antrags neu

3 In Absatz 6 ihrer Entscheidung vom 26. April 1988 (reibungsverringender Zusatz/MOBIL II) hat die Kammer festgestellt, daß die Verwendung von borierten Glycerin- oder Thioglycerinestern als reibungsverringender Zusatz in Anbetracht des angezogenen Stands der Technik aus den dort genannten Gründen auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Nur über die Fragen der Änderungen und der Neuheit hat die Kammer in ihrer zuvor ergangenen Entscheidung nicht entschieden; diese Rechtsfragen hat sie der Großen Beschwerdekammer vorgelegt. Unter diesen Umständen und angesichts der vorstehenden Ausführungen wird der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU zurückgewiesen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der am 3. August 1990 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 und einer Beschreibung aufrechtzuerhalten, die an die geänderten Ansprüche angepaßt werden muß

compositions but also serve as friction reducing additives.

Therefore, in the Board's judgment, the use of at least 1% by weight based on the total composition of borated glycerol or thioglycerol esters produced by borating the compounds of the formula in Claim 1 as a friction reducing additive in lubricant compositions has not been made available to the public before the claimed priority date of the disputed patent. Consequently, the claims of the request currently before the Board are novel

3. In paragraph 6 of its Decision of 26 April 1988 (Friction reducing additive/MOBIL II), the Board held that the use of borated glycerol or thioglycerol esters as a friction reducing additive was inventive in the light of the cited prior art for the reasons there set out. The only issues which were not decided by the Board in its previously issued Decision, were those concerning amendment and novelty, the subject of the referred questions. In this circumstance, and in the light of what is set out above, the ground of opposition under Article 100(a) EPC is rejected.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent on the basis of Claims 1 to 3 filed on 3 August 1990 and a description to be brought into agreement with the amended claims.

ou de thioglycérol présents dans des compositions lubrifiantes, non seulement empêchent la formation de rouille mais aussi peuvent servir d'additifs réduisant le frottement.

Aussi la Chambre est-elle d'avis que l'utilisation en tant qu'additifs réduisant le frottement dans des compositions lubrifiantes, dans la proportion d'au moins 1 % en poids par rapport à la composition totale, d'esters boratés de glycérol ou de thioglycérol obtenus par boratation de composés répondant à la formule énoncée dans la revendication 1 n'avait pas été rendue accessible au public avant la date de priorité revendiquée dans le brevet en litige. Par conséquent, l'objet des revendications selon la requête présentement soumise à la Chambre est nouveau

3. Au point 6 de sa décision en date du 26 avril 1988 (Additif réduisant le frottement/MOBIL II), la Chambre avait constaté que, pour les raisons qu'elle avait indiquées, l'utilisation d'esters boratés de glycérol ou de thioglycérol en tant qu'additifs réduisant le frottement impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique citée. Les seules questions que la Chambre n'avait pas tranchées dans sa décision antérieure sont celles de la modification et de la nouveauté, qui ont été soumises à la Grande Chambre de recours. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, le motif d'opposition invoqué au titre de l'article 100a) CBE est rejeté

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision attaquée est annulée
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 3 déposées le 3 août 1990 et d'une description à mettre en accord avec le texte modifié des revendications.