

nachrichtigung vom 3. Juni 1986 - wie oben dargelegt - nicht

7. Vertraut ein Anmelder einem mißverständlichen Bescheid, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen (Entscheidung J 3/87 ABI EPA 1989, 3). Er ist vielmehr so zu behandeln, als ob er die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt hätte, wenn er die mißverständliche Benachrichtigung zur Grundlage seines Verhaltens machte. Da die Benachrichtigung über die Zahlung der dritten Jahresgebühr den Eindruck erweckte, daß der Fälligkeitstag der Jahresgebühren der 1. April sei, durfte der Anmelder davon ausgehen, daß er die vierte Jahresgebühr gemäß Artikel 86 (2) EPÜ noch wirksam bis zum 1. Oktober 1987 entrichten konnte. Da er das getan hat, gilt die vierte Jahresgebühr als rechtzeitig entrichtet und damit die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 86 (3) EPÜ nicht als zurückgenommen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ vom 3. November 1987 und die Entscheidung vom 29. Juli 1988 werden aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, daß die vierte Jahresgebühr rechtzeitig entrichtet ist und daher die europäische Patentanmeldung nicht als zurückgenommen gilt.
3. Die Sache wird zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens an die Vorinstanz zurückverwiesen.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 28. Februar 1990 T 208/88 - 3.3.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
C. Gérardin  
W. Moser  
G. D. Paterson

**Anmelder: Bayer AG**

**Stichwort: Wachstumsregulation/ BAYER**

**Artikel: 54 EPÜ**

**Regel: 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit der zweiten nicht-medizinischen Verwendung bei gleicher technischer Realisierungsform" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"**

communication dated 3 June 1986 did not satisfy these requirements.

7. An applicant must not suffer a disadvantage as a result of having relied on a misleading communication (decision J 3/87, OJ EPO 1989, 3). On the contrary, if his actions were based on a misleading communication, he is to be treated as if he has satisfied the legal requirements. Since the reminder concerning payment of the renewal fee for the third year gave the impression that the due date for payment of renewal fees was 1 April, the applicant was entitled to assume that he could still validly pay the fourth-year renewal fee up to 1 October 1987 under Article 86(2) EPC. Since this is in fact what he did, the fourth-year renewal fee is deemed to have been paid in due time and the European patent application not to have been withdrawn under Article 86(3) EPC.

#### Order

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

1. The communication pursuant to Rule 69(1) EPC dated 3 November 1987 and the decision of 29 July 1988 are set aside.
2. The fourth-year renewal fee is deemed to have been paid in due time and the European patent application therefore not to have been withdrawn.
3. The case is remitted to the department of first instance for continuation of the grant procedure.

#### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 28 February 1990 T 208/88 - 3.3.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
Members: F. Antony  
C. Gérardin  
W. Moser  
G.D. Paterson

**Applicant: Bayer AG**

**Headword: Growth regulation/ BAYER**

**Article: 54 EPC**

**Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Novelty of second non-medical use with same technical means of execution" - "Reimbursement of appeal fee (no)"**

destinataire soit écarté Or la notification du 3 juin 1986 ne satisfaisait pas - comme cela a été exposé plus haut - à ces exigences

7. Si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (décision J 3/87, JO OEB 1989, 3). Il faut au contraire le traiter comme s'il avait satisfait aux exigences légales s'il s'est fondé sur la notification équivoque. Etant donné que la notification relative au paiement de la taxe annuelle pour la troisième année donnait l'impression que l'échéance des taxes annuelles était le 1<sup>er</sup> avril, le demandeur était en droit de penser qu'il pouvait encore valablement acquitter la taxe annuelle pour la quatrième année, conformément à l'article 86(2) CBE, jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1987. Puisque c'est ce qu'il a fait, la taxe annuelle pour la quatrième année est réputée acquittée en temps utile et, en conséquence, la demande de brevet européen n'est pas réputée retirée conformément à l'article 86(3)

#### Dispositif

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

1. La notification du 3 novembre 1987, établie conformément à la règle 69(1) CBE, et la décision du 29 juillet 1988 sont annulées.
2. La taxe annuelle pour la quatrième année a été acquittée dans les délais et, en conséquence, la demande de brevet européen n'est pas réputée retirée.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure de délivrance.

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 28 février 1990 T 208/88 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn  
Membres: F. Antony  
C. Gérardin  
W. Moser  
G.D. Paterson

**Demandeur: Bayer AG**

**Référence: Régulation de la croissance/BAYER**

**Article: 54 CBE**

**Règle: 67 CBE**

**Mot-clé: "Nouveauté d'une deuxième utilisation ne relevant pas du domaine médical, le mode de réalisation technique restant le même" - "Remboursement de la taxe de recours (non)"**

**Leitsatz**

Eine bisher nicht beschriebene, aber bei der praktischen Ausführung einer bekannten Lehre (hier. Verwendung als Fungizid) tatsächlich eintretende Wirkung (hier Wachstumsregulation), die Grundlage einer Verwendungserfindung sein soll, ist der Öffentlichkeit mit der Folge neuheitsschädlicher Vornahme der Verwendungserfindung - jedenfalls dann - nicht zugänglich gemacht worden, wenn sie bei der genannten Ausführung nicht so klar zutage tritt, daß sich dadurch mindestens potentiell für einen unbegrenzten Kreis von Fachleuten das Wesen der Erfindung unmittelbar erschließt (Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe) (im Anschluß an G 6/88, ABl. EPA 1990. 114).

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 25. Oktober 1980 mit deutscher Priorität vom 7. November 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung 80106 574 9 (Veröffentlichungs-Nr. 28 755) war von der Prüfungsabteilung 001 mit Entscheidung vom 25. November 1987, berichtigt am 7. Januar 1988, zurückgewiesen worden. Die Zurückweisung war auf Grund von vier am 30. September 1981 vorgelegten Patentansprüchen erfolgt, deren erster - in gekürzter Fassung -, wie folgt, lautet:

"Verwendung von Pyrimidin-butanol-Derivaten der Formel (I). zur Regulierung des Pflanzenwachstums."

II. Als Grund der Zurückweisung hatte die Entscheidung der Vorinstanz in bewußtem Gegensatz zur Entscheidung der Kammer im Falle T 231/85 vom 8. Dezember 1986 ("Triazolyl-derivate/BASF", ABl. EPA 1989, 74) fehlende Neuheit gegenüber

(1) EP-A-1 399

angeführt. (Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung hatte auch

(2) US-A-3 869 459

eine Rolle gespielt, aber nicht im Hinblick auf die Neuheit) In (1) seien die Pyrimidinbutanolderivate (I) sowie deren Verwendung zur Pilzbekämpfung auf Pflanzen offenbart und die Erkenntnis neuer Eigenschaften eines Wirkstoffs könne nur dann einen Verwendungsanspruch rechtfertigen, wenn dieser Anspruch dem Fachmann eine neue technische Lehre über die Einsatzbedingungen dieses Wirkstoffes vermittele, nicht aber, wenn das einzige neue Merkmal des Anspruchs der verschiedene Verwendungszweck selbst sei.

**Headnote**

An effect (in this case, growth regulation) not previously described, but actually occurring during the execution of a known teaching (in this case, use as a fungicide) and intended as the basis of a use invention, has at any event not been made available to the public (thereby anticipating the use invention) if it is not revealed so clearly during such execution as to disclose the invention's essential character, at least potentially, to an unlimited number of skilled persons (point 3.1 of the Reasons for the Decision) (cf G 6/88, OJ EPO 1990, 114).

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 80 106 574.9 (publication No 28 755), filed on 25 October 1980 and claiming the priority of a German application of 7 November 1979, was refused by Examining Division 001 in a decision dated 25 November 1987 and amended on 7 January 1988. The refusal related to four claims filed on 30 September 1981, the first of which (in abridged form) reads as follows

"Use of pyrimidine butanol derivatives of the formula. (I). to regulate plant growth."

II. Consciously disregarding the Board's decision T 231/85 dated 8 December 1986 ("Triazole derivatives/BASF", OJ EPO 1989, 74), the department of first instance justified its own decision by citing lack of novelty vis-à-vis

(1) EP-A-1 399

(In proceedings before the Examining Division,

(2) US-A-3 869 459

also played a part, although not in connection with novelty.) Document (1) had disclosed the pyrimidine butanol derivatives (I) and their use in controlling fungi on plants, and the recognition of new properties of an active substance could justify a use claim only if that claim furnished the skilled person with a new technical teaching concerning the substance's conditions of use, but not if the only novel feature of the claim was the different use itself.

**Sommaire**

Un effet qui n'avait pas été décrit jusque là (en l'occurrence la régulation de la croissance), mais qui se produit effectivement lors de la mise en oeuvre d'un enseignement connu (à savoir l'utilisation en tant que fongicide), et sur lequel une invention d'utilisation est censée se fonder n'a en tout état de cause pas été rendu accessible au public - ce qui porterait atteinte à la nouveauté de l'invention d'utilisation - si lors de cette mise en oeuvre l'effet en question ne se manifeste pas de façon suffisamment claire pour révéler directement, au moins en puissance, l'essence de l'invention à un nombre illimité d'hommes du métier (cf point 3.1 des motifs de la présente décision, faisant suite à la décision G 6/88, JO OEB 1990, 114).

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n°80 106 574 9, déposée le 25 octobre 1980 (et publiée sous le n°28 755), qui revendiquait la priorité d'une demande allemande en date du 7 novembre 1979, a été rejetée par la division d'examen 001 par décision en date du 25 novembre 1987, rectifiée le 7 janvier 1988. Cette décision a été rendue sur la base de quatre revendications produites le 30 septembre 1981, dont la première s'énonçait comme suit (texte abrégé):

"Utilisation de dérivés de pyrimidine-butanol de formule (I). comme régulateurs de croissance des plantes"

II. Pour motiver le rejet, la première instance avait invoqué dans sa décision, en opposition délibérée avec la décision T 231/85 rendue par la Chambre le 8 décembre 1986 ("dérivés du triazole/BASF", JO OEB 1989, 74), le défaut de nouveauté par rapport au document

(1) EP-A-1 399

(Le document

(2) US-A-3 869 459

avait également joué un rôle au cours de la procédure devant la division d'examen, mais pas en ce qui concerne la nouveauté.) La première instance déclarait dans sa décision que le document (1) divulgue à la fois les dérivés de pyrimidine-butanol (I) et leur utilisation dans la lutte contre les champignons des plantes et que la reconnaissance de nouvelles propriétés d'un agent ne peut justifier une revendication d'utilisation que si l'homme du métier peut trouver dans cette revendication un enseignement technique nouveau concernant les conditions de mise en oeuvre de cet agent, et que si la nouveauté de la revendication ne réside pas uniquement dans le but différent dans lequel cet agent est utilisé.

III. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung erhob die Anmelderin (Beschwerdeführerin) unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr am 16. Januar 1988 Beschwerde. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grund der geltenden Ansprüche zu erteilen; hilfsweise mündliche Verhandlung sowie Vorlage an die Große Beschwerdekammer, ferner Rückzahlung der Beschwerdegebühr. In einer am 19. März 1988 eingegangenen Begründung hierzu führte sie im wesentlichen aus, bei der selbständigen Kategorie des Verwendungsanspruches, wie er hier vorliege, gehöre der Verwendungszweck als technisches Merkmal zur Erfindungslehre und könne daher Neuheit begründen. Verwendungserfindungen seien nicht nur nach dem EPÜ, sondern auch nach nationalem Recht schutzfähig, so daß ein Schutz auch aus Harmonisierungsgründen geboten sei. Die Entscheidung G 1/83 stehe dem nicht entgegen. Die beanspruchte Lehre sei dem Stand der Technik nicht zu entnehmen gewesen und daher neu, wie bereits im analogen Fall T 231/85 entschieden wurde.

IV. Die Kammer hat daraufhin zunächst mit Zwischenentscheidung vom 20. Juli 1988 die Zulässigkeit der Beschwerde festgestellt und die folgende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt:

"Ist ein Anspruch auf die Verwendung einer chemischen Verbindung oder Verbindungsklasse für einen bestimmten nicht-medizinischen Zweck neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ gegenüber einem Stand der Technik, der die Verwendung dieser Verbindung(s)klasse für einen anderen nicht-medizinischen Zweck offenbart, wenn die technische Realisierung beider Lehren identisch und das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Verwendungszweck selbst ist?"

V. Die Große Beschwerdekammer hat diese Rechtsfrage mit ihrer Entscheidung G 6/88 vom 11. Dezember 1989 beantwortet, wie folgt:

"Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, daß er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält; ein solcher Anspruch ist nach Artikel 54 (1) EPÜ dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist."

III. The applicants (appellants) appealed against the Examining Division's decision, paying the prescribed fee, on 16 January 1988. They requested that the contested decision be set aside and a patent granted on the basis of the current claims; alternatively, that oral proceedings be called and the matter referred to the Enlarged Board of Appeal; and further that the appeal fee be reimbursed. The essential point put forward in the grounds for appeal received on 19 March 1988 was that, in the particular case of a use claim such as the one under consideration, the use, being a technical feature, formed part of the teaching of the invention and thus constituted evidence of novelty. Since use inventions were patentable under national law as well as under the EPC, it was also in the interests of harmonisation that they should be protected. Decision G 1/83 did not preclude this. The claimed teaching could not have been inferred from the prior art and was therefore new (cf. the earlier ruling in case T 231/85).

IV. On 20 July 1988 the Board accordingly delivered an interlocutory decision ruling the appeal admissible, and referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

"Is a claim to the use of a chemical compound or class of compounds for a particular non-medical purpose novel within the meaning of Article 54 EPC, having regard to prior art which discloses the use of that compound (class of compounds) for a different non-medical purpose, if the two teachings are carried out by identical technical means and the only novel feature in the claim is the use itself?"

V. The Enlarged Board ruled as follows in its decision G 6/88 of 11 December 1989:

"A claim to the use of a known compound for a particular purpose, which is based on a technical effect which is described in the patent, should be interpreted as including that technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to objection under Article 54(1) EPC provided that such technical feature has not previously been made available to the public."

III. Le 16 janvier 1988, la demanderesse (requérante) a formé un recours contre la décision de la division d'examen en acquittant la taxe correspondante. Elle a requis l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base des revendications en vigueur; à titre subsidiaire, elle a demandé la tenue d'une procédure orale ainsi que la saisine de la Grande Chambre de recours, elle a sollicité par ailleurs le remboursement de la taxe de recours. Dans un mémoire reçu par l'OEB le 19 mars 1988, elle a essentiellement fait valoir qu'en ce qui concernait la catégorie spécifique de la revendication d'utilisation qu'elle avait soumise, le but poursuivi par l'utilisation, en tant que caractéristique technique, faisait partie de l'enseignement de l'invention et pourrait de ce fait fonder la nouveauté. Selon elle, les inventions d'utilisation étaient brevetables non seulement en vertu de la CBE, mais également en vertu du droit national, de sorte qu'une protection s'imposait également pour des raisons d'harmonisation. La décision G 1/83 ne s'opposait pas à une telle protection. L'enseignement revendiqué ne découlant pas de l'état de la technique, il était donc nouveau, comme cela avait déjà été décidé dans le cas analogue T 231/85.

IV. La Chambre a alors constaté dans un premier temps, par sa décision intermédiaire du 20 juillet 1988, que le recours était recevable, et elle a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours:

"Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé chimique ou d'une classe de composés dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens de l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de ce même composé ou de cette même classe de composés dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la réalisation technique des deux "enseignements" étant identique et la nouveauté de la revendication résidant uniquement dans le but dans lequel le composé ou la classe de composés est utilisé?"

V. La Grande Chambre de recours a répondu comme suit à cette question de droit dans sa décision G 6/88 du 11 décembre 1989:

"Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant, du fait de cet effet technique, une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Elle 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."

## Entscheidungsgründe

1 Der geltende Anspruch 1 richtet sich auf die Verwendung von als solche bekannten Verbindungen der Formel (I) zur Regulierung des Pflanzenwachstums. Auf Grund der Antwort der Großen Beschwerdekammer zu der ihr vorgelegten Rechtsfrage ist sein Gegenstand neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ, wenn die folgenden beiden Voraussetzungen erfüllt sind

i) Die technische Wirkung, auf der die beanspruchte Verwendung beruht, muß in der Patentanmeldung, und zwar selbstverständlich bereits in deren Erstunterlagen, beschrieben sein;

ii) die betreffende technische Wirkung darf der Öffentlichkeit nicht bereits vor dem maßgeblichen Prioritätsdatum der Streitanmeldung zugänglich gemacht worden sein

Diese zweite Voraussetzung ist, wie die Große Beschwerdekammer ausgeführt hat, im Einzelfall eine Tatfrage

2 Die erste dieser beiden Voraussetzungen ist unzweifelhaft erfüllt; siehe z. B. den ursprünglichen Anspruch 1, beginnend mit den Worten "Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums", später gefolgt durch eine Definition der in dem Mittel enthaltenen Wirkstoffe, die mit der Definition dieser Wirkstoffe im geltenden Anspruch 1 identisch ist. Die technische Wirkung, auf deren Offenbarung es zufolge der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ankommt, ist dem auf das Mittel als solches gerichteten ursprünglichen Anspruch 1 selbstverständlich genauso deutlich zu entnehmen wie dem geltenden Verwendungsanspruch. Im übrigen ist im ersten Satz der ursprünglichen Beschreibung ausdrücklich von einer "Verwendung" die Rede, und Seite 2, Absatz 1, spricht von "starke(n) wachstumsregulierende(n) Eigenschaften" der betreffenden Verbindungen.

3 Somit bleibt zur Entscheidung über die Neuheitsfrage noch zu untersuchen, ob die Wirkung der in Rede stehenden Stoffe (I) als Wachstumsregulatoren etwa bereits vor dem Prioritätstag der Streitanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich war.

3.1 Eine solche "Zugänglichkeit" der wachstumsregulierenden Wirkung ist nicht etwa schon dann gegeben, wenn bei der aus (1) bekannten Verwendung der Verbindungen (I) zur Pilzbekämpfung tatsächlich - wenn auch unerkannt - eine Wachstumsregulation der behandelten Kulturen eintrat, wie dies hier wohl der Fall gewesen sein dürfte; denn die Entscheidung G 6/88 betont, daß sich die Frage der Inhärenz im Zusammenhang mit Art. 54 EPÜ nicht stellt (Abschnitt 8, insbesondere Unterabschnitte 8.1 und 8.2). Vielmehr wird eine bisher nicht beschriebene, aber

## Reasons for the Decision

1 Claim 1 as currently worded relates to the use of plant-growth regulating compounds of formula (I) which are known as such. The Enlarged Board's ruling means that its subject-matter is new within the meaning of Article 54 EPC provided that:

(i) the technical effect in which the claimed use resides is described in the application, which of course means in the original documents;

(ii) this technical effect was not made available to the public before the relevant priority date of the application at issue.

As the Enlarged Board pointed out, the question on which this second condition turns will always be one of fact.

2. The first condition has unquestionably been met: see, for example, the original Claim 1 beginning "Plant-growth regulating agent", followed later by a definition of the agent's active substances identical to that in Claim 1 as now worded. It goes without saying that the technical effect, whose disclosure the Enlarged Board has ruled to be the crux of the matter, is indicated just as clearly in the original Claim 1 relating to the agent as such as in the current use claim. Furthermore, the first sentence of the original description specifically mentions a "use", while paragraph 1 on page 2 refers to the compounds' "strong growth-regulating properties".

3 The other matter to be clarified for the purposes of a ruling on novelty is whether the effect of the substances (I) as growth regulators might have been available to the public before the priority date of the application at issue.

3.1 The growth-regulating effect is not "available" in this sense if the cultures being treated actually underwent growth regulation - as must have been the case, even if it went unnoticed - when the compounds (I) for controlling fungi were put to the use known from (1). After all, decision G 6/88 stresses that the question of inherency does not arise under Article 54 EPC (point 8, in particular 8.1 and 8.2). On the contrary, an effect not previously described, but actually occurring during the execution of a known teaching and intended as the basis of a use invention, becomes

## Motifs de la décision

1 La revendication 1 en vigueur concerne l'utilisation de composés de formule (I) connus en tant que tels pour la régulation de la croissance des plantes. Il ressort de la réponse donnée par la Grande Chambre de recours à la question de droit qui lui a été soumise que l'objet d'une telle revendication est nouveau au sens de l'article 54 CBE si les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l'effet technique sur lequel se fonde l'utilisation revendiquée doit être décrit dans la demande: en particulier, il doit bien entendu être déjà décrit dans les pièces initiales de la demande,

ii) l'effet technique en question ne doit pas avoir déjà été rendu accessible au public avant la date de priorité qui fait foi pour la demande en litige

Comme l'a expliqué la Grande Chambre de recours, cette deuxième condition est une question de fait qui se pose à chaque fois

2 Il ne fait aucun doute que la première de ces deux conditions est remplie; l'on se reportera, par exemple, à la revendication 1 initiale commençant par les mots "agent de régulation de la croissance des plantes", suivis ensuite d'une définition des substances contenues dans cet agent, identique à la définition figurant dans la revendication 1 actuelle. Il est évident que l'existence de l'effet technique, dont la divulgation est essentielle aux termes de la décision rendue par la Grande Chambre de recours, ressort aussi clairement de la revendication initiale 1 - portant sur l'agent en tant que tel -, que de la revendication d'utilisation actuelle. En outre, dans la première phrase de la description initiale, il est question expressément d'une "utilisation", et à la page 2, paragraphe 1, il est fait état des "fortes propriétés de régulation de la croissance" que présentent les composés en question

3. Par conséquent, il ne reste plus qu'à examiner, pour trancher la question de la nouveauté, si l'effet des substances (I) en question en tant que régulateurs de croissance était déjà accessible au public avant la date de priorité de la demande en litige

3.1 L'effet consistant dans la régulation de la croissance ne saurait par exemple avoir été rendu "accessible" pour la simple raison que l'utilisation des composés (I) pour combattre les champignons, telle qu'elle a été divulguée par le document (1), a entraîné effectivement - bien que cet effet soit resté inaperçu - une régulation de la croissance des plantes traitées avec ces composés, comme cela semblerait avoir été le cas en l'occurrence; en effet, aux termes de la décision G 6/88 (point 8, en particulier alinéas 8.1 et 8.2), la question du contenu intrinsèque

bei der praktischen Ausführung einer bekannten Lehre tatsächlich eintretende Wirkung, die Grundlage einer Verwendungserfindung sein soll, der Öffentlichkeit erst dann zugänglich, wenn sie bei dieser Ausführung so klar zutage tritt, daß sich dadurch mindestens potentiell für einen unbegrenzten Kreis von Fachleuten das Wesen der Erfindung unmittelbar erschließt. Im vorliegenden Fall wäre die wachstumsregulierende Wirkung der Verbindungen (I) erst dadurch zugänglich im Sinn einer neuheitsschädlichen Lehre zum technischen Handeln geworden, daß an den zwecks Pilzbekämpfung mit (I) behandelten Kulturen **augenfällig**, d. h. unübersehbar, ein abnormes Wachstumsverhalten sowie unzweideutig ein Kausalzusammenhang zwischen der erfolgten Behandlung der Kulturen und diesem Wachstumsverhalten erkennbar geworden wäre.

3.2 Für die Beurteilung der Frage, ob als unbeabsichtigte Folge einer auf Pilzbekämpfung abzielenden Behandlung der Kulturen mit der Verbindung (I) ein **unmittelbar in die Augen springendes** abnormes Wachstumsverhalten auftreten mußte, hat die Kammer keinen Anhaltspunkt. Hätte sich aber einem Fachmann ohne Kenntnis der Erfindung tatsächlich die Beobachtung aufgedrängt, daß eine Kultur ein vom Üblichen abweichendes Wachstumsverhalten zeigt, so hätte er die Ursache dafür - falls er sich überhaupt nach ihr fragte - unter einer Mehrzahl von Umständen suchen können, z. B. einer besonderen Bodenbeschaffenheit, dem Zeitpunkt oder der Art des Anbaus, klimatischen Verhältnissen, der Düngung u. a. m. Die Öffentlichkeit war somit weder durch die Lektüre von (1), noch durch die praktische Ausführung seiner Lehre objektiv in die Lage versetzt, das Wesen der hier beanspruchten Erfindung in Gestalt der wachstumsregulierenden Wirkung der Verbindungen (I) unzweideutig zu erkennen.

3.3 Da anderer Stand der Technik, der die Neuheit des Gegenstandes der Streitanmeldung in Frage stellen könnte, der Kammer nicht vorliegt, muß dieser als neu gelten.

4. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit hat die angefochtene Entscheidung auf Seite 5, vierter Absatz, unter Bezugnahme auf die am 29. Februar 1984 eingereichten Vergleichsversuche gegenüber (2) kurz, aber eindeutig festgehalten, daß sie deren Vorliegen "für den Anmeldegegenstand, soweit er neu ist", anerkenne.

available to the public only when revealed so clearly during such execution as to disclose the invention's essential character, at least potentially, to an unlimited number of skilled persons. In the present case, the growth-regulating effect of the compounds (I) would have become available as a technical teaching prejudicial to novelty only if the cultures treated with (I) for the purpose of fungus control had **clearly** and unmistakably exhibited an abnormal growth process and there had been a definite causal connection between the treatment and this growth process.

3.2 The Board has no criterion for assessing whether an **immediately conspicuous** abnormal growth process was bound to occur as an unintended consequence of anti-fungal treatment of cultures with compound (I). But if a skilled person unaware of the invention had in fact observed a culture exhibiting an uncharacteristic growth process, he could have sought the cause - had he reflected on the matter at all - among various factors such as the particular properties of the soil, the time or type of cultivation, climate, fertilisation, etc. The public was thus unable - either by reading (1) or by executing its teaching - clearly to identify the essential character of the claimed invention, namely the growth-regulating effect of the compounds (I).

3.3 As the Board is unaware of any other prior art which might anticipate the application's subject-matter, the latter must be regarded as new.

4. On inventive step, the contested decision made brief but unequivocal reference (page 5, paragraph 4) to the comparative tests filed on 29 February 1984 in connection with (2), acknowledging them in respect of "the subject-matter of the application in so far as it is new".

que ne se pose pas dans le cadre de l'article 54 CBE. Au contraire, un effet qui n'avait pas été décrit jusque là, mais qui se produit effectivement lors de la mise en oeuvre d'un enseignement connu et sur lequel une invention d'utilisation est censée se fonder, ne devient accessible au public que si, lors de cette mise en oeuvre, l'effet en question se manifeste de façon suffisamment claire pour révéler directement, tout au moins en puissance, l'essence de l'invention à un nombre illimité d'hommes du métier. Dans le cas présent, l'effet régulateur de croissance produit par ces composés (I) ne serait devenu accessible en ce sens qu'il aurait constitué un enseignement technique détruisant la nouveauté que si les cultures traitées avec ces composés pour lutter contre les champignons avaient **visiblement**, c'est-à-dire sans que ce phénomène puisse passer inaperçu, eu une croissance anormale, et que s'il avait manifestement existé un lien de cause à effet entre le traitement des cultures qui avait été effectué et ledit phénomène de croissance.

3.2 La Chambre ne dispose d'aucun élément pour pouvoir apprécier si le traitement des cultures avec le composé (I) dans le but de lutter contre les champignons entraînait nécessairement, sans que cet effet ait été délibérément recherché, un phénomène de croissance anormale **qui ne pouvait passer inaperçu**. Toutefois, si un homme du métier qui ne connaissait pas l'invention avait effectivement été amené à constater qu'une culture présentait une croissance anormale, il aurait pu en chercher la cause - à supposer qu'il se soit interrogé à ce propos - en passant en revue un certain nombre de facteurs, par exemple la nature particulière du sol, la période ou le mode de culture, les conditions climatiques, le fumage, etc. Ni la lecture du document (1), ni la mise en oeuvre de son enseignement ne permettraient donc objectivement au public de discerner sans équivoque l'essence de l'invention revendiquée en l'espèce, consistant dans l'effet régulateur de croissance produit par les composés (I).

3.3 Etant donné que la Chambre ne connaît pas d'autre document de l'état de la technique pouvant remettre en question la nouveauté de l'objet de la demande en litige, celui-ci doit être considéré comme nouveau.

4. En ce qui concerne l'activité inventive, il est constaté brièvement, mais sans ambiguïté, dans la décision attaquée, (page 5, quatrième alinéa), que, vu les essais produits le 29 février 1984 portant sur les composés revendiqués, comparés à ceux mentionnés dans le document (2), "l'objet de la demande" implique une activité inventive, "dans la mesure où il est nouveau".

4.1 Gemeint war mit dieser Aussage offenbar das folgende: Ausgegangen wurde von (2) als nächstem Stand der Technik, was angesichts der ganz anderen Aufgabe von (1) gerechtfertigt war. Aufgabe war die Angabe von verbesserten Wachstumsregulatoren (wie in der Begleiteingabe zu den Vergleichsversuchen ausgeführt) Die tatsächliche Lösung dieser Aufgabe durch den Vorschlag, die Verbindungen (I) zu verwenden, wurde auf Grund der Vergleichsversuche als glaubhaft und durch (2) nicht nahegelegt anerkannt. Insoweit sieht die Kammer keinen Anlaß, von der Beurteilung durch die Vorinstanz abzuweichen. Zu untersuchen bleibt lediglich, ob man etwa durch Einbeziehung des von der Vorinstanz für neuheitsschädlich gehaltenen Dokuments (1) in die Überlegungen zur erfinderischen Tätigkeit zu einem anderen Ergebnis gelangt

4.2 Nach Auffassung der Kammer ist dies nicht der Fall: Weder ist ersichtlich, wie durch (1) allein, wo als einzige Verwendungsmöglichkeit der Verbindungen (I) diejenige als Fungizide erwähnt ist, deren Wirksamkeit als Wachstumsregulatoren oder gar als gegenüber den Verbindungen nach (2) verbesserte Wachstumsregulatoren zu erwarten gewesen sein sollte; noch ist zu erkennen, wieso es nahegelegen haben sollte, auf der Suche nach gegenüber (2) verbesserten Wachstumsregulatoren gerade nach den aus (1) bekannten Fungiziden zu greifen.

4.3 Nach allem beruht der Gegenstand von Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit

5. Die Ansprüche 2 bis 4 richten sich auf die Verwendung als Wachstumsregulatoren je einer unter die allgemeine Formel (I) von Anspruch 1 fallenden individuellen Verbindung; sie werden daher von der Patentfähigkeit des Anspruchs 1 getragen.

6 Voraussetzung der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr wäre gemäß Regel 67 EPÜ das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels im Verfahren vor der Prüfungsabteilung. Ein solcher wurde jedoch weder seitens der Beschwerdeführerin dargetan, noch ist er für die Kammer ersichtlich. Insbesondere hat zwar die bewußte Abkehr der Vorinstanz von der Entscheidung T 231/85 zu einem, wie oben dargelegt, unrichtigen Ergebnis geführt; als wesentlicher Verfahrensmangel ist aber das Abweichen von einer zunächst vereinzelt stehenden Beschwerdeentscheidung im Gegensatz zu einem Abweichen von **gefestigter** Rechtsprechung der Beschwerdeinstanz nicht anzusehen. Ein Grund zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr liegt somit nicht vor.

4.1 This statement is obviously meant to be construed as follows. Document (2) was taken as the closest prior art, an assumption justified by the completely different problem posed in (1). The problem in the present case - to indicate improved growth regulators - had been stated in the submission accompanying the comparative tests. Achieving this by using the compounds (I) as proposed was acknowledged in the light of the comparative tests to be plausible and not suggested by (2). In this respect the Board sees no reason to dissent from the opinion of the department of first instance. The only remaining question is whether a different conclusion might be reached by considering (1) - regarded by the department of first instance as prejudicial to novelty - in connection with inventive step.

4.2 In the Board's view, it would not. It is not clear how (1) alone - which mentions only the fungicidal use of the compounds (I) - could have been understood as indicating that such compounds were effective as growth regulators or even as better growth regulators than the compounds in (2); nor why it should have been obvious to pick out the fungicides known from (1) in the search for better growth regulators than those described in (2).

4.3 Accordingly, the subject-matter of Claim 1 involves an inventive step.

5 Each of Claims 2 to 4 relates to the use, as a growth regulator, of one of the individual compounds covered by the general formula (I) in Claim 1. Those claims are therefore patentable by virtue of Claim 1.

6. Under Rule 67 EPC, the appeal fee could be reimbursed as requested only if a substantial procedural violation had occurred in proceedings before the Examining Division. No such violation has been demonstrated by the appellants, however, nor is one apparent to the Board. And although the Examining Division's conscious rejection of decision T 231/85 led to the wrong conclusion, as stated above, it must be stressed that taking a different line from an as yet isolated appeal decision - as opposed to **established** Board of Appeal case law - cannot be regarded as a substantial procedural violation. There is therefore no reason to reimburse the appeal fee.

4.1 Cette déclaration signifiait manifestement ceci: il avait été admis au départ que le document (2) constituait l'état de la technique le plus proche. ce qui était justifié, étant donné que le problème traité par le document (1) était tout à fait différent. Il s'agissait en l'occurrence d'indiquer des régulateurs de croissance améliorés (comme cela a été exposé dans le document accompagnant les essais comparatifs). Au vu des essais comparatifs, il a été reconnu que la solution effective de ce problème, à savoir l'utilisation proposée des composés (I), était plausible et ne découlait pas à l'évidence du document (2). A cet égard, la Chambre ne voit aucune raison de s'écarter de l'avis rendu par la première instance. Il ne reste plus qu'à voir si l'on aboutit à un autre résultat lorsque, pour déterminer s'il y a activité inventive, l'on tient par exemple compte du document (1) considéré par la première instance comme détruisant la nouveauté.

4.2 La Chambre est d'avis que ce n'est pas le cas: on ne voit pas comment il aurait fallu s'attendre, en se fondant uniquement sur le document (1) qui ne mentionne que l'effet fongicide comme possibilité d'utilisation des composés (I), à ce que ceux-ci aient un effet régulateur de la croissance, voire améliorent l'effet régulateur de la croissance que présentent les composés décrits dans le document (2); on ne voit pas non plus pourquoi il aurait été évident de recourir précisément aux fungicides divulgués par le document (1) pour pouvoir améliorer les régulateurs de croissance par rapport à ceux décrits dans le document (2).

4.3 Pour toutes ces raisons, l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive.

5. Les revendications 2, 3 et 4 portent chacune sur l'utilisation comme agent régulateur de croissance de l'un des composés particuliers couverts par la formule générale (I) de la revendication 1, leur brevetabilité découle donc de la brevetabilité de cette revendication 1.

6. En vertu de la règle 67 CBE, pour que le remboursement demandé de la taxe de recours puisse être accordé, la procédure devant la division d'examen aurait dû être entachée d'un vice substantiel. Or, la requérante n'a pas démontré l'existence d'un tel vice, et la Chambre n'a pas constaté non plus que ce vice existait. Il est vrai qu'en s'écarter délibérément de la décision T 231/85, la première instance a abouti à des conclusions erronées, comme cela a été exposé plus haut; toutefois, à la différence d'une divergence par rapport à la jurisprudence **constante** de l'instance de recours, une divergence par rapport à une décision en core isolée d'une chambre de recours ne saurait être considérée comme un vice substantiel de procédure. Il n'y a donc pas lieu de rembourser la taxe de recours.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 25. November 1987 wird aufgehoben
- 2 Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen, mit der Auflage, ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen
  - Ansprüche 1 bis 4, eingegangen am 30. September 1981;
  - Beschreibung, wie als EP-A1-28 755 veröffentlicht, mit noch vorzunehmenden redaktionellen Änderungen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

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

- 1 The Examining Division's decision of 25 November 1987 is set aside.
2. The matter is remitted to the department of first instance with the order that a patent be granted on the basis of the following documents:
  - Claims 1 to 4, received on 30 September 1981:
  - the description, published as EP-A1-28 755, with editorial amendments still pending.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

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

- 1 La décision de la division d'examen en date du 25 novembre 1987 est annulée
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour délivrance d'un brevet sur la base des documents suivants:
  - revendications 1 à 4, produites le 30 septembre 1981;
  - description, dans la version publiée dans le document EP-A1-28 755, devant encore faire l'objet de modifications rédactionnelles
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 8. Mai 1990**  
**T 212/88 - 3.3.1**  
 (Übersetzung)

**Zusammensetzung der Kammer:**

Vorsitzender: K. Jahn  
 Mitglieder: P. Krasa  
 G. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**The British Petroleum Company p.l.c.**

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

**Stichwort:** Theta-1/BP

**Artikel:** 54 (3), 69, 83, 84, 87 (1), 104 (1), 114 (2) EPÜ

**Regel:** 29(1), 76 (3), 89 EPÜ

**Schlagwort:** "ausreichende Offenbarung (bejaht) - handelsübliche Ausgangsstoffe" - "Ergänzung der spezifischen Offenbarung durch allgemeines Wissen" - "Priorität (gewährt) - keine andere Erfindung bei Ergänzung gemessener Parameter durch Fehlergrenzen" - "Kostenverteilung (verneint)" - "Niederschrift über die mündliche Verhandlung" - "Berichtigung eines Fehlers"

**Leitsätze**

*I. Eine Entscheidung kann von der Stelle, die sie erlassen hat, nicht aufgehoben, sondern nur nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden.*

*II. Die Berichtigung eines Fehlers in einer Entscheidung nach Regel 89 EPÜ ist rückwirkend.*

*III. Alle Anträge von Beteiligten, einschließlich eines etwaigen Antrags auf Kostenverteilung, sind vor der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung zu stellen*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 8 May 1990**  
**T 212/88 - 3.3.1**  
 (Official Text)

**Composition of the Board:**

Chairman: K. Jahn  
 Members: P. Krasa  
 G. Paterson

**Patent proprietor/Appellant:**  
**The British Petroleum Company p.l.c.**

**Opponent/Respondent:**  
**Imperial Chemical Industries PLC**

**Headword:** Theta-1/BP

**Article:** 54(3), 69, 83, 84, 87(1), 104(1), 114(2) EPC

**Rule:** 29(1), 76(3), 89 EPC

**Keyword:** "Sufficiency (yes) - commercially available starting materials" - "supplementation of specific disclosure by general knowledge" - "Priority (allowed) - no creation of another invention by addition of error margins to measured parameters" - "apportionment of costs (no)" - "correction of error"

**Headnote**

*I. A decision cannot be cancelled by the instance which issued it, but can only be corrected under Rule 89 EPC.*

*II. The correction of a mistake in a decision under Rule 89 EPC has a retrospective effect.*

*III. All requests by parties, including any request for apportionment of costs, should be made before announcement of the decision at the conclusion of oral proceedings.*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 8 mai 1990**  
**T 212/88 - 3.3.1**  
 (Traduction)

**Composition de la Chambre:**

Président: K. Jahn  
 Membres: P. Krasa  
 G. Paterson

**Titulaire du brevet/requérant:**  
**The British Petroleum Company p.l.c.**

**Opposant/intimé:**  
**Imperial Chemical Industries PLC**

**Référence:** Theta-1/BP

**Article:** 54(3), 69, 83, 84, 87(1), 104(1), 114(2) CBE

**Règle:** 29(1), 76(3), 89 CBE

**Mot-clé:** "Exposé suffisant (oui) - produits de départ disponibles dans le commerce" - "exposé spécifique complété par des connaissances générales" - "Priorité (autorisée) - pas d'invention supplémentaire suite à l'adjonction de marges d'erreur à des paramètres mesurés" - "répartition des frais (non)" - "Procès-verbal de la procédure orale" - "rectification d'une erreur"

**Sommaire**

*I. Une décision ne peut pas être annulée par l'instance qui l'a rendue; elle ne peut qu'être rectifiée au titre de la règle 89 CBE*

*II. La rectification, au titre de la règle 89 CBE, d'une erreur contenue dans une décision a un effet rétroactif*

*III. Toutes les requêtes émanant des parties, y compris les requêtes en répartition des frais, doivent être formulées avant le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale*