

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 13. November 1990 T 290/86 - 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Imperial Chemical Industries PLC
Einsprechender/Beschwerdegegner: Blendax GmbH

Stichwort: Entfernung von Zahnbelag/ICI

Artikel: 52,54 und 56 EPÜ

Schlagwort: "therapeutisches Verfahren (bejaht)" - "Neuheit von Sachansprüchen mit Disclaimern für Beispiele (verneint)" - "zweite medizinische Indikation neu und erfinderisch"

Leitsätze

I. Ob eine beanspruchte Erfindung unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt, hängt insbesondere vom Wortlaut des betreffenden Anspruchs ab. Ist die beanspruchte Erfindung nicht allein auf eine kosmetische Wirkung gerichtet, sondern definiert sie zwangsläufig auch eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers, so ist ein solcher Anspruch nicht patentierbar (in Abgrenzung gegen die Entscheidung T 144/83 "Appetitzügler" (ABI EPA 1986, 301)).

II. Was durch konkrete, in einem Dokument enthaltene detaillierte Beispiele "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wird, beschränkt sich nicht unbedingt auf die genauen Details dieser Beispiele, sondern hängt in jedem Einzelfall von der einem fachkundigen Leser "zugänglich gemachten" technischen Lehre ab. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers für solche konkreten detaillierten Beispiele braucht dem Anspruch keine Neuheit zu verleihen.

III. Beziehen sich ein früheres Dokument und die beanspruchte Erfindung auf eine ähnliche Behandlung des menschlichen Körpers zum selben therapeutischen Zweck (hier: Vorbeugung gegen Karies), so stellt die beanspruchte Erfindung gegenüber dem früheren Dokument eine weitere medizinische Indikation im Sinne der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) dar, wenn sie auf einer anderen technischen Wirkung beruht, die gegenüber der Offenbarung des früheren Dokuments sowohl neu als auch erfinderisch ist (hier: Verwendung von

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 13 November 1990 T 290/86 - 3.3.1 (Official Text)

Composition of the Board:

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

Patent proprietor/Appellant: Imperial Chemical Industries PLC
Opponent/Respondent: Blendax GmbH

Headword: Cleaningplaque/ICI

Article: 52, 54 and 56 EPC

Keyword: "Therapeutic method (yes)" - "Novelty of composition claims with disclaimers of examples (no)" - "Second medical indication novel and inventive"

Headnote

I. Whether or not a claimed invention is excluded from patentability under Article 52(4) EPC depends in particular upon the wording of the claim in question. If the claimed invention is not directed solely to a cosmetic effect, but is also necessarily defining a treatment of the human body by therapy as well, such a claim is excluded from patentability (Decision T 144/83 "Appetite suppressant" (OJ EPO 1986 301) distinguished)

II. What is "made available to the public" by specific detailed examples included in a document is not necessarily limited to the exact details of such specific examples but depends in each case upon the technical teaching which is "made available" to a skilled reader. The amendment of a claim by including a disclaimer to such specific detailed examples may not render the claim novel

III. When a prior document and a claimed invention are both concerned with a similar treatment of the human body for the same therapeutic purpose (here: prevention of tooth decay), the claimed invention represents a further medical indication as compared to the prior document within the meaning of Decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) if it is based upon a different technical effect which is both new and inventive over the disclosure of the prior document (here: use of compositions including lanthanum salts to reduce the solubility of tooth enamel cf. use of

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 13 novembre 1990 T 290/86 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Titulaire du brevet/requérant: Imperial Chemical Industries PLC
Opposant/intimé: Blendax GmbH

Référence: Elimination de la plaque dentaire/ICI

Article: 52, 54 et 56 CBE

Mot-clé: "Méthode thérapeutique (oui)" - "Nouveauté de revendications de composition qui contiennent des disclaimers portant sur des exemples (non)" - "Deuxième indication médicale nouvelle et impliquant une activité inventive"

Sommaire

I. La réponse à la question de savoir si une invention revendiquée est exclue ou non de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE dépend notamment du texte de la revendication concernée. Si l'invention revendiquée n'apas pour seul objet un effet cosmétique, mais en même temps définit nécessairement une méthode thérapeutique appliquée au corps humain, l'objet de cette revendication n'est pas brevetable (à distinguer de la décision T 144/83 "Produit anorexigène" (JO OEB 1986 301)).

II. Ce qui a "été rendu accessible au public" par des exemples spécifiques détaillés figurant dans un document ne se limite pas forcément aux détails mêmes donnés dans ces exemples, mais dépend dans tous les cas de l'enseignement technique qui a été "rendu accessible" à l'homme du métier. La modification d'une revendication par un "disclaimer" portant sur ces exemples spécifiques détaillés ne saurait conférer de nouveauté à l'objet de cette revendication

III. Lorsqu'un document antérieur et une invention revendiquée concernent tous deux un traitement similaire du corps humain à des fins thérapeutiques identiques (en l'occurrence, prévention de la carie dentaire), l'invention revendiquée a trait à une autre indication médicale, au sens où l'entend la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), par rapport au document antérieur si elle repose sur un effet technique différent, à la fois nouveau et inventif par comparaison à ce qui est exposé dans le document antérieur (en l'occurrence, utilisation de compositions

Lanthansalze enthaltenden Gemischen zur Verringerung der Löslichkeit des Zahnschmelzes bzw. Verwendung solcher Gemische zur besseren Entfernung von Zahnbelag).

Sachverhalt und Anträge

I Auf die am 20. Juni 1978 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 300 055.7 wurde am 13. April 1983 das europäische Patent Nr. 0 000 256 mit vier Ansprüchen erteilt (s. Patentblatt 83/15), die unabhängigen Ansprüche 1 und 3 lauteten wie folgt

"1. Verfahren zum Entfernen von Belag und/oder von Verfärbungen von menschlichen Zähnen, bei dem auf die Zähne als einziges Mundpflegemittel ein nichtoxidierendes wäßriges Gemisch aufgebracht wird, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen.

3. Nichtoxidierendes wäßriges Gemisch, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, und als Mundwasser, Mundspray, Zahnpasta oder Zahngel vorliegt "

II. Am 21. Juli 1983 wurde gegen dieses Patent Einspruch eingelegt und unter Berufung auf Artikel 100 a) und c) EPÜ sein Widerruf beantragt. Der Einspruch wurde unter anderem auf folgende Dokumente gestützt:

(1) GB-A-654 472

(3) *Journal of Dental Research*, Bd. 28, Nr 2 (1949), 160-171

Die Patentschrift (Dokument 1) stammt aus dem Jahr 1948 und offenbart die Verwendung von Zahnpflegemitteln, die Salze eines Elements aus einer vorgegebenen Gruppe enthalten, um die Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren zu verringern und damit die Entstehung von Karies zu verhindern. Lanthan ist eines von vielen Elementen der vorgegebenen Gruppe. Allerdings offenbart keines der konkreten Beispiele in diesem Patent die Verwendung von Lanthan. In einem Unteranspruch ist Lanthan aber ausdrücklich als das im beanspruchten Mittel vorhandene Element genannt.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung reichte die Patentinhaberin als Haupt- und Hilfsantrag geänderte Verfahrens- und Sachansprüche ein.

such compositions to improve the removal of plaque from teeth).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No 0 000 256 in respect of European patent application No. 78 300 055.7, which was filed on 20 June 1978, was granted on 13 April 1983 (cf. Bulletin 83/15) on the basis of four claims, independent Claims 1 and 3 reading as follows

"1. A method of cleaning plaque and/or stains from human teeth by applying thereto, as the sole oral hygiene agent, a non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water-soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt.

3. A non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt, and being a mouthwash, oral spray, toothpaste or dental gel."

II. On 21 July 1983 a notice of opposition was filed requesting the revocation of the patent on the grounds set forth in Article 100(a) and (c) EPC. The opposition was supported, *inter alia*, by the following documents:

(1) GB-A-654 472

(3) *Journal of Dental Research* Vol. 28, No. 2(1949), 160-171.

The patent specification (document (1)) is dated 1948, and discloses the use of dentifrice preparations containing salts of an element from a defined group to depress the solubility of tooth enamel in organic acids, and thus to inhibit tooth decay. Lanthanum is one of many elements within the defined group. None of the specific examples in this patent discloses the use of lanthanum. Nevertheless, lanthanum is specifically mentioned in a subsidiary claim as being the element present in the claimed preparation.

During the proceedings before the Opposition Division, amended method and composition claims were filed by the patentee, by way of main and auxiliary requests.

contenant des sels de lanthane afin de réduire la solubilité de l'émail dentaire, à différencier de l'utilisation de ces compositions pour favoriser l'élimination de la plaque dentaire)

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 000 256 qui a fait l'objet de la demande de brevet européen n° 78 300 055.7 déposée le 20 juin 1978 a été délivré le 13 avril 1983 (cf. Bulletin 83/15) sur la base de quatre revendications, les revendications indépendantes 1 et 3 étant rédigées comme suit:

"1. Procédé pour enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines par application aux dents, comme unique agent d'hygiène buccale, d'une composition aqueuse non oxydante qui est essentiellement formée du cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau.

3. Une composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel soluble dans l'eau, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau et étant sous la forme d'un bain de bouche, d'une composition pulvérisante orale, d'une pâte dentaire ou d'un gel dentaire."*

II. Une opposition au brevet a été formée le 21 juillet 1983, l'opposant a demandé que le brevet soit révoqué pour les motifs énoncés à l'article 100a) et c) CBE. Les documents ci-après ont notamment été invoqués à l'appui de l'opposition:

(1) GB-A-654 472

(3) *Journal of Dental Research* Vol. 28, n° 2 (1949), 160-171.

Le document (1) date de 1948 et révèle l'utilisation de préparations dentifrices contenant des sels d'un élément appartenant à un groupe bien défini, afin de réduire la solubilité de l'émail dentaire dans les acides organiques et de prévenir ainsi la carie dentaire. Le lanthane est l'un des nombreux éléments de ce groupe. Parmi les exemples spécifiques cités dans ce document, aucun ne divulgue l'utilisation du lanthane. Néanmoins, une sous-revendication cite expressément le lanthane comme élément présent dans la préparation revendiquée.

Au cours de la procédure devant la division d'opposition, le titulaire du brevet a déposé des revendications de procédé et de composition modifiées, conformément à sa requête principale et ses requêtes subsidiaires.

* Ndt texte de la traduction française figurant dans le fascicule de brevet

III. Mit mündlicher Entscheidung vom 23. April 1986, deren schriftliche Begründung am 1. Juli 1986 zur Post gegeben wurde, widersprach die Einspruchsabteilung das Patent. Sie vertrat die Auffassung, daß die Verfahrensansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag sowohl kosmetische als auch heilende Wirkung aufwiesen. Da Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers nicht als im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gewerblich anwendbare Erfindungen gelten, wurde das Patent widerrufen.

Außerdem war die Einspruchsabteilung der Meinung, daß es dem Gegenstand aller Sachansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag gegenüber der Offenbarung des Dokuments 1 an Neuheit mangle, da dieses Dokument ein Zahnpflegemittel mit einem Lanthansalz offenbare und die bloße Entdeckung, daß Lanthansalze Zahnbelag entfernen, diesen Ansprüchen keine Neuheit verleihe. Eine erfinderische Tätigkeit sah die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung bei der beanspruchten Erfindung aber gegeben.

IV Durch ordnungsgemäß bestätigte Fernschreiben vom 26. August 1986 und 28. Oktober 1986 wurde Beschwerde eingelegt und die Beschwerdebegründung eingereicht. Die vorgeschriebene Gebühr wurde am 26. August 1986 entrichtet.

In ihrer Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin geltend, daß das beanspruchte Verfahren eindeutig kosmetische Wirkung habe, da es die Zähne reinigt und dadurch das Aussehen der betreffenden Person verbessert. In Anbetracht der Entscheidung T 144/83 halte sie daher auf eine kosmetische Verwendung gerichtete Verfahrensansprüche für gewährbar. Da im Dokument 1 die Verwendung von Lanthansalzen zur Entfernung von Zahnbelag oder Verfärbungen nicht offenbart sei, sei der Gegenstand der (im Beschwerdeverfahren eingereichten) Ansprüche, die auf die Verwendung von Lanthansalzen zu diesem Zweck gerichtet seien, der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) zufolge außerdem neu.

Zur Beurteilung der Neuheit der Sachansprüche müsse geprüft werden, was aus dem früheren Dokument 1 "tatsächlich hervorgeht" (Entscheidung T 161/82, ABI. EPA 1984, 551). Das Dokument 1 enthalte keinen Anhaltspunkt dafür, daß es jemals ein lanthanhaltiges Zahnpflegemittel gegeben habe. Außerdem sehe sich ein fachkundiger Leser des Dokuments 1 vor die Wahl gestellt, ob er alternativ zu den in den konkreten Beispielen offenbarten Elementen ein anderes Element wie z. B. Lanthan wählen wolle, und wenn ja,

III. By a decision delivered orally on 23 April 1986, with written reasons posted on 1 July 1986, the Opposition Division revoked the patent. The Opposition Division held that the method claims of the main and auxiliary requests covered both a cosmetic and curative effect. Since methods for treatment of the human body by therapy are not regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC, the patent was revoked on this ground.

Furthermore, the Opposition Division held that the subject-matter of all of the composition claims of the main and auxiliary requests lacked novelty in the light of the disclosure of document (1). On the basis that document (1) discloses a dental preparation containing a lanthanum salt, and that the mere discovery that lanthanum salts remove dental plaque does not render such claims novel. However, the Opposition Division indicated in its Decision that an inventive step was regarded as being present in the claimed invention.

IV A notice of appeal and the statement of grounds of appeal were filed by duly confirmed telexes on 26 August 1986 and 28 October 1986 respectively. The prescribed fee was paid on 26 August 1986.

In his statement of grounds the Appellant contended that the claimed method has a clear cosmetic effect in that it cleans the teeth and thereby improves the appearance of the subject. Therefore, in view of Decision T 144/83, the Appellant considered that method claims directed to a cosmetic type of use should be allowable. Moreover, since document (1) does not disclose the use of lanthanum salts for the removal of plaque or stains, the subject-matter of claims (filed in the appeal proceedings) directed to the use of lanthanum salts for this purpose is novel, following Decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64).

With respect to the question of novelty of the composition claims, the Appellant contended that it was necessary to consider what had been "effectively shown" (Decision T 161/82, OJ EPO 1984, 551) by the prior document (1). There was no evidence in (1) that any dental preparation containing lanthanum had ever been brought into existence. Furthermore, a skilled reader of (1) would be faced with a choice, namely whether to choose an element such as lanthanum as an alternative to the elements disclosed in the specif-

III. Par décision prononcée le 23 avril 1986 et dont l'exposé des motifs a été posté le 1^{er} juillet 1986, la division d'opposition a révoqué le brevet. Elle a considéré que les revendications de procédé correspondant à la requête principale et aux requêtes subsidiaires concernaient à la fois une action cosmétique et curative. Le brevet a été révoqué au motif que les méthodes thérapeutiques appliquées au corps humain ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 52(1) CBE.

En outre, la division d'opposition a estimé que l'objet de toutes les revendications de composition figurant dans la requête principale et les requêtes subsidiaires était dénué de nouveauté à la lumière de ce que divulguait le document (1): elle a fait valoir que ce document exposait une préparation dentifrice contenant un sel de lanthane et que le simple fait de découvrir que les sels de lanthane enlèvent la plaque dentaire ne rendait pas l'objet de ces revendications nouveau. La division d'opposition a toutefois fait observer dans sa décision qu'elle considérait que l'invention revendiquée impliquait une activité inventive.

IV Un recours a été formé contre cette décision le 26 août 1986 et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 octobre 1986, dans les deux cas par télex dûment confirmé. La taxe correspondante a été acquittée le 26 août 1986.

Dans ce mémoire, le requérant a prétendu que le procédé revendiqué avait incontestablement une action cosmétique, en ce sens qu'il permettait de nettoyer les dents, améliorant ainsi le physique du sujet. C'est pourquoi, se référant à la décision T 144/83, le requérant a considéré que des revendications de procédé pour un domaine d'application cosmétique devaient être admissibles. Selon lui, en outre, puisque le document (1) n'exposait pas l'utilisation de sels de lanthane pour enlever la plaque ou les taches des dents, l'objet des revendications (soumises lors de la procédure de recours) portant sur l'utilisation de sels de lanthane dans ce but était nouveau, suivant la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67).

Pour ce qui est de la nouveauté de l'objet des revendications de composition, le requérant a soutenu qu'il fallait prendre en compte ce dont le document (1) "faisait effectivement état" (décision T 161/82, JO OEB 1984, 551). Ce document n'indiquait d'aucune manière qu'une préparation dentifrice contenant du lanthane était déjà disponible. De surcroît, l'homme du métier lisant le document (1) serait placé devant un choix, qui consisterait à décider s'il faut prendre un élément tel que le lanthane comme solution de re-

welches Ein Zahnpflegemittel, das ein Lanthansalz enthalte, sei also nicht wirklich offenbart worden.

V. Die Beschwerdegegnerin sah in der Entfernung von Zahnbelag kein kosmetisches Verfahren, da der in der Zeit zwischen der normalen Reinigung der Zähne gebildete Zahnbelag für die betreffende Person nicht sichtbar sei. Außerdem sei in der Fachwelt unbestritten, daß Zahnbelag die Ursache für periodontale Erkrankungen und Kariesbefall darstelle. Wenn die Bildung von Zahnbelag verhindert oder Zahnbelag entfernt werde, handle es sich also eindeutig um ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers

Die Beschwerdegegnerin argumentierte ferner, daß die Verwendung von Zahnpflegemitteln mit Lanthansalzen zur Entfernung von Zahnbelag angesichts der Offenbarung des Dokuments 1 nicht neu sei, da die in diesem Dokument beschriebenen Zahnpflegemittel automatisch denselben Zweck erfüllten. Auch der Umstand, daß in die Sachansprüche für Zahnpasten und Mundwässer Disclaimer für die Beispiele des Dokuments 1 aufgenommen würden, verleihe dem Gegenstand dieser Ansprüche keine Neuheit.

VI. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der am 2. April 1988 als Anlagen 1 bis 4 eingereichten Anspruchssätze. Die Ansprüche gemäß Anlage 1 lauten wie folgt:

"1 Verwendung eines als einziges Mundpflegemittel dienenden nichtoxidierenden wäßrigen Gemisches, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von menschlichen Zähnen.

2. Verwendung gemäß Anspruch 1, bei der das Gemisch als Mundwasser, Mundspray, Zahnpasta oder Zahngel vorliegt.

3. Verwendung gemäß Anspruch 1 oder 2, bei der das Lanthankation in Form des Chloridsalzes vorliegt.

4. Nichtoxidierendes wäßriges Gemisch, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das

ically described examples, and if so, which alternative element. There was thus no effective disclosure of a dental composition containing a lanthanum salt.

V. The Respondent maintained that the removal of plaque is not a cosmetic method since the plaque formed in the interval between normal cleaning of the teeth cannot be seen by the subject. Moreover, it is undisputed in the dental profession that plaque causes gum disorders and the formation of caries. Therefore, its prevention or removal clearly relates to a process for the therapeutic treatment of the human body.

The Respondent also argued that the use of dental care products containing lanthanum salts for the removal of plaque lacks novelty in the light of the disclosure of document (1). since the dental care products of this document inherently achieve the same purpose. Furthermore the introduction of disclaimers with respect to the Examples of document (1) in the composition claims defining toothpastes and mouthwashes does not render the subject-matter of such claims novel.

VI. In the course of the appeal proceedings the Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of any of the sets of claims in Appendices 1 to 4 filed on 2 April 1988. The claims in accordance with Appendix 1 read as follows:

"1. The use of, as the sole oral hygiene agent, a non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water-soluble salt, said composition being free of any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt for cleaning plaque and/or stains from human teeth.

2 The use as claimed in claim 1 in which the composition is in the form of a mouthwash, oral spray, toothpaste or dental gel.

3. The use as claimed in either claim 1 or claim 2 in which the lanthanum cation is present in the form of the chloride salt.

4. A non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the

change par rapport aux éléments divulgués dans les exemples spécifiques décrits et, si oui, pour remplacer quel élément. Aucune préparation dentifrice contenant un sel de lanthane n'était donc effectivement exposée

V. L'intimé a affirmé que l'élimination de la plaque n'était pas une méthode de traitement cosmétique, puisque le sujet ne pouvait pas voir la plaque qui se forme entre les brossages habituels des dents. Il a ajouté qu'il était incontesté, dans la profession dentaire, que la plaque provoque des affections des gencives et la formation de caries. Par conséquent, sa prévention ou son élimination relevaient clairement d'une méthode thérapeutique appliquée au corps humain.

L'intimé a également allégué que l'utilisation de produits d'hygiène dentaire contenant des sels de lanthane pour éliminer la plaque était dénuée de nouveauté compte tenu de ce que divulguait le document (1), puisque les produits d'hygiène dentaire exposés dans ce document arrivaient fondamentalement au même résultat. En outre, l'introduction des "disclaimers" relatifs aux exemples du document (1) dans les revendications de composition définissant les dentifrices et les bains de bouche n'avait pas pour effet de rendre nouveau l'objet de ces revendications.

VI. Lors de la procédure de recours, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base de l'un quelconque des jeux de revendications des Annexes 1 à 4 soumises le 2 avril 1988. Les revendications suivant l'Annexe 1 sont rédigées comme suit:

"1. Utilisation, comme unique agent d'hygiène buccale, d'une composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau, pour enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines.

2. Utilisation suivant la revendication 1, la composition consistant en un bain de bouche, un liquide à pulvériser dans la bouche, une pâte dentifrice ou un gel dentifrice.

3. Utilisation suivant la revendication 1 ou la revendication 2, le cation lanthane étant présent sous la forme du chlorure.

4. Composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le ca-

Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, und als Mundspray oder Zahngel vorliegt.

cation as a water-insoluble salt, and being an oral spray or a dental gel.

tion sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau et consistant en un liquide à pulvériser dans la bouche ou un gel dentifrice.

5. Gemisch gemäß Anspruch 4, in dem das Lanthankation in Form des Chlorsalzes vorliegt.

5. A composition as claimed in claim 4 wherein the lanthanum cation is present in the form of the chloride salt.

5. Composition suivant la revendication 4, dans laquelle le cation lanthane est présent sous la forme du chlorure.

6. Nichtoxidierendes wäßriges Gemisch, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, und als Zahnpasta vorliegt, die jedoch nicht im wesentlichen folgende Zusammensetzung aufweist:

6. A non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt, and being a toothpaste but not including a toothpaste having substantially the following composition:

6. Composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau et consistant en une pâte dentifrice, ne renfermant toutefois pas essentiellement les constituants suivants:

	Gramm
Terra alba (CaSo ₄)	40 bis 50
Tragant-Gel (3%)	20 bis 30

	Grams
Terra alba (CaSo ₄)	40 to 50
Gum tragacanth gel (3%)	20 to 30

	Grammes
Terra alba (CaSo ₄)	de 40 à 50
Gel gomme adragante (3%)	de 20 à 30

Natriumsalz der Sulfonsäure des Kondensationsprodukts aus Benzol und einer chlorierten Kerosinfraktion mit überwiegend 12 Kohlenstoffatomen in der Kette

Sodium salt of the sulphonic acid of the condensation product of benzene and a chlorinated kerosene fraction containing predominantly 12 carbon atoms in the chain

Sel de sodium de l'acide sulphonique du de produit de la condensation du benzène et d'une fraction de kérosène chloré dont la chaîne contient principalement 12 atomes de carbone

Glycerin	9
Saccharin	0,3
Pfefferminzöl	1,5
Lanthanchlorid	0,5 bis 2

Glycerine	9
Saccharine	0.3
Peppermint oil	1.5
Lanthanum chloride	0.5 to 2

Glycérine	9
Saccharine	0,3
Essence de menthe poivrée	1,5
Chlorure de lanthane	de 0,5 à 2

Wasser zum Auffüllen auf 100 Gramm.

Water, sufficient to make up to 100 grams

Eau, suffisamment pour obtenir 100 grammes

7. Nichtoxidierendes wäßriges Gemisch, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, und als Mundwasser vorliegt, das jedoch nicht im wesentlichen folgende Zusammensetzung aufweist:

7. A non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt, and being a mouthwash but not including mouthwash having substantially the following composition:

7. Composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau et consistant en un bain de bouche, ne renfermant toutefois pas essentiellement les constituants suivants:

	Gramm
Ethylalkohol	20
Natriumlaurylsulfoacetat	0,5 bis 5
Saccharin	0,3
Nelkenöl	1,0
Lanthanchlorid	0,5 bis 1,0

Wasser zum Auffüllen auf 100 Gramm."

	Grams
Ethyl alcohol	20
Sodium lauryl sulfoacetate	0.5 to 5
Saccharin	0.3
Clove oil	1.0
Lanthanum chloride	0.5 to 1.0

Water, sufficient to make up to 100 grams."

	Grammes
Alcool éthylique	20
Sulphoacétate laurique de sodium	de 0,5 à 5
Saccharine	0,3
Essence de girofle	1,0
Chlorure de lanthane	de 0,5 à 1,0

Eau, suffisamment pour obtenir 100 grammes."

Die Ansprüche laut den Anlagen 2 und 4 decken sich mit den Ansprüchen 1 bis 3 bzw. 1 bis 5 laut der Anlage 1

The claims in accordance with Appendices 2 and 4 are identical to Claims 1 to 3 and 1 to 5 respectively of Appendix 1.

Les revendications suivant les Annexes 2 et 4 sont respectivement identiques aux revendications 1 à 3 et 1 à 5 de l'Annexe 1.

Die Ansprüche gemäß Anlage 3 lauten wie folgt:

The claims of Appendix 3 read as follows:

Les revendications de l'Annexe 3 sont les suivantes:

"1. Verwendung eines Lanthansalzes zur Herstellung eines zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von menschlichen Zähnen dienenden nichtoxidierenden wäßrigen Mund-

"1. The use of a salt of lanthanum for the manufacture of a non-oxidising aqueous mouthwash, oral spray, toothpaste or dental gel for cleaning plaque and/or stains from human teeth which

"1. Utilisation d'un sel de lanthane pour la fabrication d'un bain de bouche, d'un liquide à pulvériser dans la bouche, d'une pâte dentifrice ou d'un gel dentifrice aqueux non oxy-

wassers, Mundsprays, Zahngels oder einer entsprechenden Zahnpasta, die im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht und frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen

2. Anwendung von Lanthanchlorid für die Verwendung gemäß Anspruch 1."

In einem am 9. Oktober 1990 eingereichten Schreiben erklärte die Beschwerdeführerin, daß sie in der mündlichen Verhandlung zwar nicht vertreten sein werde, ihren Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde aber nach wie vor aufrechterhalte.

VII. In der mündlichen Verhandlung am 13. November 1990 machte die Beschwerdeführerin insbesondere geltend, daß die Verwendungsansprüche gemäß Anlage 1 gewährt werden, weil die beanspruchte Behandlung kosmetischer und nicht medizinischer Natur sei. Würde die Behandlung aber doch als medizinisch eingestuft, so könnten der Entscheidung G 1/83 zufolge die in Anlage 3 enthaltenen Verwendungsansprüche gewährt werden. Die Sachansprüche 4 und 5 in Anlage 1 seien gegenüber dem Dokument 1 sowohl neu als auch erfinderisch; dasselbe gelte für die Ansprüche 6 und 7, nachdem Disclaimer für die im Dokument 1 beschriebenen spezifischen Zusammensetzungen mit Lanthanchlorid aufgenommen worden seien.

Bei Abschluß der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet, das Patent in einer während der mündlichen Verhandlung eingereichten geänderten Fassung aufrechtzuerhalten, deren Ansprüche sich weitgehend mit der Anlage 3 decken. Anspruch 1 der geänderten Fassung entspricht bis auf die Worte "Mundwasser, Mundspray, Zahngel oder ... Zahnpasta", die durch den Begriff "Gemisch" ersetzt wurden, im wesentlichen dem Anspruch 1 der Anlage 3.

Entscheidungsgründe

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

2. Vorbehaltlich der unter Nummer VII genannten Änderungen bestehen gegen keinen der Ansprüche gemäß den Anlagen 1 bis 4 formale Einwände nach Artikel 123 EPÜ, da sie sich alle in den erteilten Ansprüchen 1 bis 4 belegen finden (vgl. auch die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 5). Die Änderungen an den Ansprüchen gemäß Anlage 3 stellen lediglich sicher, daß diese dem erteilten Anspruch 1 entsprechen; weitere Änderungen sind zur Entkräf-

consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water-soluble salt and is free of any ingredient which precipitates the cation as a water-insoluble salt.

2. The use of lanthanum chloride for the use claimed in claim 1."

In his letter filed on 9 October 1990, the Respondent indicated that, although he would not be represented at the oral proceedings, he still maintained his request that the appeal be dismissed.

VII. During oral proceedings held on 13 November 1990, the Appellant contended in particular that the use claims in Appendix 1 were allowable because the claimed treatment was cosmetic not medical. Alternatively if the treatment was held to be medical, the use claims in Appendix 3 were allowable following Decision G 5/83. Composition Claims 4 and 5 in Appendix 1 were both novel and inventive over document (1), as were Claims 6 and 7 in view of the disclaimers of the specific compositions including lanthanum chloride there set out.

At the conclusion of the oral proceedings, the Board's decision to maintain the patent with an amended text as filed at the oral hearing, including claims substantially in accordance with Appendix 3, was announced. Claim 1 of the amended text corresponds essentially to Claim 1 of Appendix 3 except for the replacement of the expression "mouthwash, oral spray, toothpaste or dental gel" by the term "composition".

Reasons for the Decision

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

2. Subject to the amendments referred to in paragraph VII above, there are no formal objections under Article 123 EPC to any of the claims in accordance with the Appendices 1 to 4 since they all find a basis in granted Claims 1 to 4 (cf. also original Claims 1 to 5). As to the amendments to the claims in accordance with Appendix 3, these simply ensure that the claims in Appendix 3 correspond to Claim 1 as granted - no further amendment being

dants, destinés à enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines, essentiellement constitué du cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble et dépourvu de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau.

2. Utilisation du chlorure de lanthane pour l'utilisation suivant la revendication 1."

Dans sa lettre reçue le 9 octobre 1990, l'intimé a fait savoir que bien qu'il ne serait pas représenté à la procédure orale, il maintenait sa requête visant à rejeter le recours.

VII. Au cours de la procédure orale du 13 novembre 1990, le requérant a allégué notamment que les revendications d'utilisation de l'Annexe 1 étaient admissibles parce que le traitement revendiqué était de nature cosmétique et non médicale. En revanche, si le traitement était considéré comme médical, les revendications d'utilisation de l'Annexe 3 seraient admissibles, suivant la décision G 5/83. Selon lui, l'objet des revendications de composition 4 et 5 de l'Annexe 1 était nouveau et impliquait une activité inventive par rapport au document (1), de même que celui des revendications 6 et 7, étant donné les "disclaimers" que comportent ces revendications et qui sont relatifs aux compositions spécifiques contenant du chlorure de lanthane.

À l'issue de la procédure orale, la Chambre a prononcé sa décision de maintenir le brevet dans un texte modifié tel que soumis dans cette procédure, y compris les revendications essentiellement conformes à celles de l'Annexe 3. La revendication 1 du texte modifié correspond fondamentalement à la revendication 1 de l'Annexe 3, à ceci près que l'expression "d'un bain de bouche, d'un liquide à pulvériser dans la bouche, d'une pâte dentifrice ou gel dentifrice" a été remplacée par le terme "composition".

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. Sous réserve des modifications visées au point VII, les revendications selon les Annexes 1 à 4 n'appellent aucune objection d'ordre formel en vertu de l'article 123 CBE, puisqu'elles sont toutes fondées sur les revendications 1 à 4 du brevet délivré (cf. également revendications originales 1 à 5). Pource qui est des modifications apportées aux revendications suivant l'Annexe 3 leur but est simplement de faire en sorte que les revendications

tung des Einspruchs nicht erforderlich (Regel 58 (2) EPÜ).

3. Patentierbarkeit - Verwendungsansprüche

Zunächst einmal gilt es zu entscheiden, ob die beanspruchte Erfindung ein therapeutisches oder ein kosmetisches Behandlungsverfahren darstellt. Ist das Verfahren kosmetischer und nicht therapeutischer Natur, so fallen die Ansprüche 1 bis 3 gemäß den Anlagen 1, 2 und 4 nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ. Handelt es sich aber um ein therapeutisches Verfahren, so sind diese Ansprüche von der Patentierung ausgeschlossen, wobei jedoch der Entscheidung G 1/83 zufolge (ABl. EPA 1985, 60) ein Anspruch nach dem Muster des Anspruchs 1 der Anlage 3 als "zweite medizinische Indikation" gewährt sein kann, sofern Neuheit und erfinderische Tätigkeit vorliegen. Eine erste Frage lautet demnach, ob die Ansprüche 1 bis 3 der Anlagen 1, 2 und 4 Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers zum Gegenstand haben und somit nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, weil sie sich auf eine Erfindung beziehen, die nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ ist.

3.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin muß die Frage verneint werden, weil die Entfernung von Zahnbelag für die betreffende Person insofern einen unverkennbaren kosmetischen Aspekt aufweist, als die saubereren Zähne ihr Aussehen verbessern. Allerdings heißt es im Streitpatent auf Seite 2, Zeilen 35 bis 37, daß "Zahnbelag gemeinhin als maßgeblicher Faktor für Kariesbefall und Periodontopathie gilt und bekannt ist, daß es sich bei diesen Erkrankungen positiv auswirkt, wenn er von den Zähnen entfernt oder seiner Entstehung vorgebeugt wird."

In der Entscheidung T 19/86 (Schweine II/Duphar, ABl. EPA 1989, 24) wurde die Auffassung vertreten, daß unter den Begriff der "therapeutischen Behandlung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ sowohl prophylaktische als auch Heilbehandlungen fallen (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Durch die vorstehend zitierte Textstelle im Streitpatent wird indirekt eingeräumt, daß die Entfernung des Belags von menschlichen Zähnen auch als ein nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes Verfahren angesehen werden kann.

3.2 Zur Untermauerung ihres Standpunkts, daß die Ansprüche 1 bis 3 der Anlagen 1, 2 und 4 im Hinblick auf Artikel 52 (4) EPÜ formal gewährtbar seien, stützte sich die Beschwerdeführerin

necessary for the purpose of meeting the opposition (Rule 58(2) EPC).

3 Patentability - use claims

Initially it must be decided whether the claimed invention is a therapeutic or a cosmetic method of treatment. If it is cosmetic rather than therapeutic, Claims 1 to 3 of Appendices 1, 2 and 4 would not be excluded under Article 52(4) EPC. If it is a therapeutic method, such claims would be excluded from patentability, but a claim in the form of Claim 1 of Appendix 3 may be allowable following Decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) as a "second medical indication", subject to questions of novelty and inventive step. Thus a first question is whether Claims 1 to 3 of Appendices 1, 2 and 4 claim methods for treatment of the human body by therapy and are therefore excluded from patentability under Article 52(4) EPC as relating to an invention which is not susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC.

3.1 The Appellant submitted that the question should be decided in the negative since the removal of plaque from a person's teeth has a clear cosmetic aspect insofar as the resulting cleaner teeth improves the appearance of that person. Nevertheless, the patent in suit states at page 2, lines 35 to 37, that "plaque is generally regarded as a dominant etiological factor in caries and periodontal disease and removal of plaque from teeth or prevention of its accumulation is known to have a beneficial effect in those conditions".

In Decision T 19/86 (Pigs II/Duphar, OJ EPO 1989, 24) it was held that both prophylactic and curative treatments of diseases are within the meaning of the word "therapy" as used in Article 52(4) EPC (cf. point 7 of the Reasons). The above-quoted passage in the patent in suit implicitly acknowledges that the removal of plaque from human teeth may also be considered to be a method excluded from patentability by the terms of Article 52(4) EPC.

3.2 To support his view that Claims 1 to 3 of Appendices 1, 2 and 4 were formally allowable having regard to Article 52(4) EPC, the Appellant relied on Decision T 144/83 (OJ EPO, 1986, 301).

de cette Annexe correspondent à la revendication 1 du brevet délivré, aucune autre modification n'étant nécessaire pour répondre aux motifs de l'opposition (règle 58(2) CBE)

3 Brevetabilité - revendications d'utilisation

Il convient tout d'abord de décider si l'invention revendiquée est une méthode thérapeutique ou de traitement cosmétique. Dans le deuxième cas, l'objet des revendications 1 à 3 des Annexes 1, 2 et 4 ne serait pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE. Par contre, s'il s'agit d'une méthode thérapeutique, l'objet de ces revendications serait exclu de la brevetabilité, mais une revendication ayant la forme de la revendication 1 de l'Annexe 3 pourrait, suivant la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), être admissible en tant que portant sur une "deuxième indication médicale", à condition qu'elle satisfasse aux critères de nouveauté et d'activité inventive. La première question qui se pose est donc de savoir si les revendications 1 à 3 des Annexes 1, 2 et 4 concernent des méthodes thérapeutiques appliquées au corps humain et si elles sont de ce fait exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, en tant qu'inventions non susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 52(1) CBE.

3.1 De l'avis du requérant, il faut répondre par la négative à cette question, l'élimination de la plaque dentaire ayant un aspect cosmétique évident, dans la mesure où la propreté accrue des dents qui en résulte améliore le physique de la personne concernée. Néanmoins, il est dit à la page 2, lignes 35 à 37 du brevet litigieux, que "la plaque est généralement considérée comme l'un des principaux facteurs étiologiques de caries et d'affections périodontiques et que l'on sait que l'élimination de la plaque dentaire ou la prévention de son accumulation ont, dans ces conditions, un effet bénéfique".

Dans la décision T 19/86 "Porcs II/DUPHAR", JO OEB 1989, 24, la chambre de recours a estimé que le terme "thérapie" au sens de l'article 52(4) CBE recouvrait les traitements prophylactiques aussi bien que curatifs (cf. point 7 des motifs). Le passage précité du brevet litigieux reconnaît implicitement que l'élimination de la plaque sur les dents humaines peut aussi être considérée comme une méthode exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

3.2 Le requérant a invoqué la décision T 144/83 (JO OEB 1986, 301) à l'appui de sa thèse selon laquelle le type des revendications 1 à 3 des Annexes 1, 2 et 4 était admissible eu égard à l'article

auf die Entscheidung T 144/83 (ABI. EPA 1986, 301). In dieser Sache hatte die Kammer festgestellt, daß der Wortlaut der betreffenden Ansprüche "eindeutig ein kosmetisches Verfahren (umfaßt) und ... mit einer therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers im üblichen Sinne nichts zu tun (hat) Ein Gewichtsverlust wird nämlich - ebenso wie eine Gewichtszunahme - meist nicht aus medizinischen Gründen angestrebt." Bei der Sachlage des damaligen Falls sah die Kammer durchaus Schwierigkeiten, eine klare Grenze zwischen einem Gewichtsverlust zur Verbesserung der körperlichen Erscheinung (kosmetische Behandlung) und einem Gewichtsverlust zur Behandlung von Fettsucht (therapeutische Behandlung) zu ziehen, meinte jedoch, dies dürfe einem Anmelder nicht zum Nachteil gereichen, der gemäß Anspruchswortlaut Patentschutz nur für die kosmetische Behandlung begehre, nicht jedoch für die therapeutische Behandlung als solche. Daß ein chemischer Stoff sowohl eine kosmetische als auch eine therapeutische Wirkung habe, wenn er zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers verwendet werde, mache die kosmetische Behandlung nicht unpatentierbar (vgl. Nr 4 der Entscheidungsgründe).

Nach Auffassung der Kammer ist der vorliegende Fall anders zu sehen als die Sache T 144/83. Ob eine beanspruchte Erfindung unter das Patentrechtsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt, hängt insbesondere vom Wortlaut des betreffenden Anspruchs ab. Im damaligen Fall war die **beanspruchte** Erfindung eindeutig nur auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers für kosmetische Zwecke gerichtet, die Einnahme des beanspruchten Appetitzüglers zur Gewichtsabnahme für medizinische Zwecke fiel nach Auffassung der Kammer bei richtiger Auslegung nicht unter den Schutzbereich der Ansprüche. Im vorliegenden Fall wird die beanspruchte Verwendung eines lanthanhaltigen Gemisches zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von menschlichen Zähnen (Ansprüche 1 bis 3 der Anlagen 1, 2 und 4) neben einer kosmetischen Wirkung unweigerlich immer auch eine therapeutische Wirkung (zumindest im Sinne einer Prophylaxe) haben. Damit ist die Erfindung in der hier beanspruchten Form nicht allein auf eine kosmetische Wirkung gerichtet, sondern definiert zwangsläufig auch "eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers".

Im Gegensatz hierzu wäre in der Sache T 144/83 ein durch eine erfindungsgemäße Behandlung bewirkter, kosmetisch erwünschter Gewichtsverlust eines Menschen, der nicht unter Fettsucht im medizinischen Sinne leidet, für diesen Menschen nicht unbedingt

In this case, the Board drew attention to the fact that, according to the language of the claims in question, "it clearly covers a method of cosmetic use and is unrelated to the therapy of a human or animal body in the ordinary sense. This is because loss of weight, like gain of weight is normally not dictated as a desirable effect by medical considerations at all". On the facts of the case, the Board considered that it may be difficult to distinguish between loss of weight to improve bodily appearance (cosmetic treatment) and loss of weight to treat obesity (therapeutic treatment), but that this should not be allowed to work to the disadvantage of an applicant who, according to the wording of his claim, seeks patent protection for cosmetic treatment but not for the therapeutic treatment as such. Therefore, the Board held that the fact that a chemical product has both a cosmetic and a therapeutic effect when used to treat the human or animal body does not render the cosmetic treatment unpatentable (cf point 4 of the Reasons)

In the Board's judgment the present case should be distinguished from Decision T 144/83. Whether or not a claimed invention is excluded from patentability under Article 52(4) EPC depends, in particular, upon the wording of the claim in question. In that case the invention **as claimed** was clearly directed solely to a method of treatment of the human body for cosmetic purposes: use of the claimed appetite suppressing compound in order to lose weight for medical purposes was considered as not within the scope of the claims on their proper construction. In the present case, the claimed use of a lanthanum-containing composition for cleaning plaque and/or stains from human teeth (Claims 1 to 3 of Appendices 1, 2 and 4) will always inevitably have a therapeutic effect (at least in the prophylactic sense) as well as a cosmetic effect. Thus the invention as here claimed is not directed solely to a cosmetic effect, but is also necessarily defining "a treatment of the human body by therapy" as well

In contrast, in Decision T 144/83 a cosmetically beneficial loss of weight caused by treatment in accordance with the claimed invention of a person who is not suffering from obesity in the medical sense would not necessarily be beneficial to the health of that per-

52(4) CBE. Dans cette décision, la chambre avait attiré l'attention sur le point suivant l'énoncé des revendications en question "définit indubitablement une méthode de traitement cosmétique et n'a aucun lien avec une thérapie du corps humain ou animal au sens courant de ce terme. Il en est ainsi parce que le désir d'obtenir une perte ou une prise de poids n'est normalement pas inspiré par des considérations d'ordre médical". La chambre avait considéré, au vu des faits de la cause, qu'il pouvait être difficile de marquer la différence entre la perte de poids destinée à améliorer le physique d'une personne (traitement cosmétique) et celle visant à traiter l'obésité (thérapie), mais qu'il fallait ne pas tourner cela au désavantage du demandeur, lequel, conformément à l'énoncé de ses revendications, recherchait la protection par brevet pour le traitement cosmétique et non pour une thérapie en tant que telle. C'est pourquoi la chambre avait estimé que le fait qu'un produit chimique avait simultanément un effet cosmétique et un effet thérapeutique lorsqu'il était utilisé pour le traitement du corps humain ou animal n'excluait pas de la brevetabilité le traitement cosmétique (cf point 4 des motifs).

La Chambre est d'avis qu'il convient de bien distinguer entre la présente affaire et la décision T 144/83. La réponse à la question de savoir si une invention revendiquée est exclue ou non de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE dépend notamment du texte de la revendication concernée. Dans cette autre affaire, il est clair que l'invention **telle que revendiquée** visait uniquement une méthode de traitement du corps humain dans un but cosmétique; l'utilisation du composé anorexigène, objet revendiqué, en vue de provoquer la perte de poids à des fins médicales a été considérée comme non couverte par les revendications, conformément à l'interprétation à laquelle celles-ci ont donné lieu à juste titre. En revanche, pour ce qui est de la présente affaire, l'utilisation revendiquée d'une composition contenant du lanthane pour enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines (revendications 1 à 3 des Annexes 1, 2 et 4) aura toujours un effet thérapeutique inévitable (du moins au sens prophylactique) doublé d'un effet cosmétique. Par conséquent, l'invention telle que revendiquée n'apas pour seul objet un effet cosmétique, mais définit aussi par la force des choses "un traitement thérapeutique du corps humain"

Il en va autrement dans la décision T 144/83, car si le traitement suivant l'invention qui était revendiquée est administré à une personne ne souffrant pas d'obésité au sens médical du terme et qu'il entraîne une perte de poids bénéfique du point de vue cos-

auch gesundheitlich vorteilhaft und damit auch keine therapeutische Behandlung.

3.3 Daß Karies und Periodontopathie nicht im üblichen Intervall zwischen der Reinigung der Zähne entstehen, sondern erst über längere Zeiträume zutage treten, macht die Entfernung von Zahnbelag nicht zu einer rein kosmetischen Behandlung, da Kariesbefall und Periodontopathie begünstigt werden, wenn sich Zahnbelag überhaupt auf den Zähnen ansetzt.

3.4 Daher fällt die Erfindung gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 der Anlagen 1, 2 und 4 nach Ansicht der Kammer unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ, weil sie nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 52(1) EPÜ ist.

3.5 Diese Feststellung entspricht einer Entscheidung des Patentgerichts des Vereinigten Königreichs in der Sache *Oral Health Products Inc. (Halstead's) Applications*, 1977, RPC 612, wonach Ansprüche für bestimmte Verfahren zur Entfernung von Belag und Karies von Zähnen und für bestimmte der Entstehung von Zahnstein vorbeugende Verfahren eindeutig Verfahren zur medizinischen Behandlung von Menschen zur Krankheitsprophylaxe einschließen. Diese Entscheidung erging zwar noch nach dem Patentgesetz von 1949, d. h. vor Inkrafttreten des EPÜ, die anwendbaren Rechtsvorschriften waren aber im wesentlichen die gleichen wie im jetzigen Artikel 52 (4) EPÜ.

4 Neuheit - Sachansprüche

Im folgenden sollen die Sachansprüche der Anlagen 1 und 4 geprüft werden. Die Ansprüche 4 und 5 dieser Anlagen beziehen sich auf Mundsprays oder Zahngels, die ungebundene Kationen von Lanthan in Form wasserlöslicher Salze aufweisen. Nach Artikel 54 (2) EPÜ muß festgestellt werden, ob solche Gemische der Öffentlichkeit durch die **Veröffentlichung** des Dokuments 1 an dessen Veröffentlichungstag zugänglich gemacht wurden.

4.1 Bezüglich der Neuheit machte die Beschwerdeführerin geltend, daß das Dokument 1 nur solche Gemische als bereits hergestellt oder existent offenbare, die kein Lanthan enthielten, der Öffentlichkeit also keine lanthanhaltigen Gemische zugänglich mache. Zur Stützung ihrer Aussage wies sie ferner darauf hin, daß Sachansprüche, die den im jetzigen Verfahren vorliegenden gleichkämen, bei der Prüfung einer entsprechenden Patentanmeldung

son, and therefore would not be a therapeutic treatment of that person.

3.3 The fact that tooth decay and periodontal diseases do not arise in the usual interval between cleaning the teeth but only become apparent over a longer time span does not render the removal of plaque a purely cosmetic treatment, since the presence of plaque on the teeth for any length of time is a detrimental factor in relation to tooth decay and periodontal diseases

3.4 Therefore, in the Board's judgment, the invention as claimed in Claims 1 to 3 in accordance with Appendices 1, 2 and 4 is excluded from patentability under Article 52(4) EPC as not being susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC.

3.5 The above finding is consistent with a judgment in the United Kingdom of the Patents Appeal Tribunal in *Oral Health Products Inc. (Halstead's) Applications*, 1977 RPC 612, in which it was held that claims to certain methods of removing dental plaque and caries from teeth and to certain methods of preventing the formation of calculus clearly included processes for medical treatment of human beings to prevent diseases. This case was decided under the Patents Act 1949, i.e. before the EPC came into force, but the applicable law was essentially the same as that set out in Article 52(4) EPC.

4. Novelty - composition claims

The composition claims of Appendices 1 and 4 will now be considered. Claims 4 and 5 of these Appendices relate to oral sprays or dental gels comprising unbound cations of lanthanum in the form of water-soluble salts. The question to be considered under Article 54(2) EPC is whether such compositions were made available to the public by the **publication** of document (1), at its date of publication.

4.1 In relation to the issue of novelty, the Appellant submitted that according to document (1), the only compositions which are disclosed as having been made or brought into existence are compositions which do not include lanthanum. For this reason, he contended that document (1) does not disclose to the public any compositions which include lanthanum. He also indicated, as support for this proposition, that composition claims correspond-

métique, cette perte de poids ne constitue pas forcément un remède pour la santé de l'intéressé, pas davantage, donc, qu'elle ne relève dans ce cas d'une thérapie.

3.3 Le fait que la carie dentaire et les affections périodontiques ne surviennent pas dans l'intervalle habituel qui sépare les brossages de dents, mais qu'elles n'apparaissent qu'au terme d'un laps de temps plus long, ne confère pas à l'élimination de la plaque le caractère d'un traitement purement cosmétique, puisque la présence de plaque dentaire, quelle que soit sa durée, est nuisible en ce sens qu'elle favorise la carie dentaire et les affections périodontiques.

3.4 Par conséquent, la Chambre estime que l'invention telle que revendiquée dans les revendications 1 à 3 suivant les Annexes 1, 2 et 4 est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, en tant qu'invention non susceptible d'application industrielle au sens de l'article 52(1) CBE.

3.5 Ces conclusions rejoignent un jugement rendu au Royaume-Uni par le Tribunal des brevets dans l'affaire des demandes d'*Oral Health Products Inc. (Halstead's)*, 1977 RPC 612, dans lequel il a été considéré que des revendications relatives à certains procédés d'élimination de la plaque dentaire et des caries ainsi qu'à d'autres procédés visant à prévenir la formation de calculs impliquaient à l'évidence des méthodes de traitement médical des êtres humains à titre prophylactique. Cette affaire a été jugée sous l'empire de la loi de 1949 sur les brevets, soit avant l'entrée en vigueur de la CBE, mais le droit applicable était fondamentalement identique aux dispositions de l'article 52(4) CBE.

4 Nouveauté - revendications de composition

On examinera maintenant les revendications de composition des Annexes 1 et 4. Les revendications 4 et 5 de ces Annexes visent des compositions à pulvériser dans la bouche ou des gels dentifrices contenant les cations non liés du lanthane sous la forme de sels hydrosolubles. Il convient de déterminer (art. 54(2) CBE) si ces compositions ont été rendues accessibles au public par la **publication** du document (1), à sa date de publication

4.1 S'agissant de la question de la nouveauté, le requérant a fait valoir qu'il suffisait de se référer au document (1) pour constater que les seules compositions divulguées comme ayant été réalisées ou créées étaient des compositions sans lanthane. C'est pourquoi il a soutenu que le document (1) ne révélait pas au public de composition contenant du lanthane. Il a également déclaré, à l'appui de sa thèse, que des revendications de composi-

im Vereinigten Königreich für gewöhnlich befunden worden seien.

Nach Auffassung der Kammer geht es im Rahmen des Artikels 54 (2) EPÜ nicht darum, was einem früheren Dokument zufolge "hergestellt", sondern was "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" worden ist, wenn bei der Beurteilung der Neuheit nach Artikel 54 (1) EPÜ (sowie der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ) ermittelt wird, was zum Stand der Technik gehört.

4.2 Dokument 1 offenbart auf die Zähne aufzubringende Mittel mit Salzen, die Elemente der Gruppe III des Periodensystems mit Kernladungszahlen von 21 bis 71, wie beispielsweise Lanthan, enthalten (s. Ansprüche 1 und 9). Als Zubereitungen eignen sich nach Aussage dieses Dokuments Zahnpasten, Zahnpulver, flüssige Zahnputzmittel, Mundwässer und Kaugummis (vgl. den auf Seite 2 unten beginnenden Absatz). Zahngels und Mundsprays werden in diesem Dokument nicht ausdrücklich erwähnt, und der Kammer liegen auch keine Beweise dafür vor, daß diese Mittel zum damaligen Zeitpunkt bekannt waren. Daraus folgt nach Einschätzung der Kammer, daß Zahngels und Mundsprays mit wasserlöslichen Lanthansalzen durch die Veröffentlichung des Dokuments 1 nicht "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wurden. Somit wird der Gegenstand der Ansprüche 4 und 5 gemäß den Anlagen 1 und 4 für neu erachtet.

4.3 Allerdings kann die Kammer dem Gegenstand dieser Ansprüche keine erfinderische Tätigkeit gegenüber der Lehre des Dokuments 1 zuerkennen. Ausschlaggebend ist in diesem Zusammenhang die Überlegung, daß die beanspruchte Erfindung am **Prioritäts-tag** des europäischen Patents, an dem sowohl Mundsprays als auch Zahngels allgemein bekannt waren, naheliegend war. So wäre der Fachmann, der am Prioritätstag des Streitpatents vor der technischen Aufgabe gestanden hätte, Gemische mit wasserlöslichen Lanthansalzen bereitzustellen, die sich nur in der Zubereitung von den im Dokument 1 konkret offenbarten unterscheiden, offensichtlich in der Lage gewesen, solche seit der Veröffentlichung des Dokuments 1 entwickelten Zahnpflegemittel, nämlich Mundsprays und Zahngels, herzustellen, ohne daß es einer erfinderischen Tätigkeit bedürft hätte.

4.4 In bezug auf die Ansprüche 6 und 7 der Anlage 1 hält die Kammer die Disclaimers für genau die Zahnpasta und

ing to those under consideration in these proceedings had been allowed following examination of a corresponding United Kingdom patent application.

In the Board's view, the question to be considered under Article 54(2) EPC when determining what is within the state of the art for the purpose of determining novelty under Article 54(1) EPC (as well as for the purpose of determining inventive step under Article 56 EPC) is not what has been "made" according to a prior document, but what has been "made available to the public" according to a prior document.

4.2 Document (1) discloses preparations for use in contact with the teeth comprising salts containing elements which are classified in Group III of the Periodic Table and which have atomic numbers from 21 to 71 inclusive, such as, for example, lanthanum (cf. Claims 1 and 9). According to this document suitable preparations are tooth-pastes, tooth powders, liquid dentifrices, mouthwashes and chewing gums (cf. the paragraph bridging pages 2 and 3). There is no specific mention in this document of dental gels and oral sprays, and there is no evidence before the Board that these were known at the date of document (1). In the Board's judgment it follows that dental gels and oral sprays containing water-soluble salts of lanthanum were not "made available to the public" by the publication of document (1). Therefore, the subject-matter of Claims 4 and 5 in accordance with Appendices 1 and 4 is regarded as being novel.

4.3 However, in the Board's judgment the subject-matter of these claims does not involve an inventive step in the light of the teaching of document (1). The relevant consideration in this context is the obviousness of the claimed invention at the **priority date** of the European patent, at which date both oral sprays and dental gels were well known. Thus, the skilled person faced with the technical problem at the priority date of the disputed patent of providing merely differently presented compositions containing water-soluble lanthanum salts to those specifically disclosed in document (1) would obviously be able to prepare such dental care compositions which have been developed since the publication of document (1), viz oral sprays and gels, without any inventive step being required.

4.4 With respect to Claims 6 and 7 of Appendix 1, the Board finds that the disclaimers to the toothpaste and

tion pareilles à celles en cause avaient été admises après examen d'une demande de brevet britannique analogue.

La Chambre est d'avis que lorsqu'il s'agit de définir au titre de l'article 54(2) CBE ce qui constitue l'état de la technique pour déterminer la nouveauté au sens de l'article 54(1) CBE (ainsi que l'activité inventive, au sens de l'article 56 CBE), il faut se demander non pas ce qui a été "réalisé" selon un document antérieur, mais "ce qui a été rendu accessible au public" d'après ce document.

4.2 Le document (1) divulgue des préparations destinées à entrer en contact avec les dents et consistant en des sels contenant des éléments classés dans le groupe III du tableau périodique et dont le nombre atomique est compris entre 21 et 71, comme, par exemple, le lanthane (cf. revendications 1 et 9). Selon ce document, les préparations appropriées sont les pâtes, les poudres et les liquides dentifrices, les bains de bouche et les chewing gums (cf. le paragraphe qui chevauche les pages 2 et 3). Ce document ne mentionne pas explicitement les gels dentifrices ni les liquides à pulvériser dans la bouche, et la Chambre ne dispose d'aucune preuve que ceux-ci étaient connus à la date du document (1). Pour la Chambre, il s'ensuit que les gels dentifrices et les liquides à pulvériser dans la bouche contenant des sels de lanthane hydrosolubles n'ont pas été "rendus accessibles au public" par la publication du document (1). C'est pourquoi l'objet des revendications 4 et 5 selon les Annexes 1 et 4 est considéré comme nouveau.

4.3 Toutefois, de l'avis de la Chambre, l'objet de ces revendications n'implique pas une activité inventive, compte tenu de l'enseignement du document (1). Ce qui importe dans ce contexte, c'est le fait que l'invention revendiquée était évidente à la **date de priorité** du brevet européen, date à laquelle les liquides à pulvériser dans la bouche et les gels dentifrices étaient certes connus. Par conséquent, si l'homme du métier avait été confronté, à la date de priorité du brevet attaqué, au problème technique de devoir fournir des compositions contenant des sels de lanthane hydrosolubles, présentées simplement sous d'autres formes que celles spécifiquement exposées dans le document (1), il aurait été manifestement en mesure de préparer les compositions d'hygiène dentaire qui ont été mises au point depuis la publication du document (1), à savoir des liquides à pulvériser dans la bouche et des gels, sans que cela nécessite une activité inventive.

4.4 Pour ce qui est des revendications 6 et 7 de l'Annexe 1, la Chambre estime que les "disclaimers" portant sur

das Mundwasser, die in den Beispielen 1 bzw. 3 des Dokuments 1 beschrieben sind, nicht für geeignet, diesen Ansprüchen Neuheit zu verleihen.

In diesem Zusammenhang ist wiederum zu klären, was der Öffentlichkeit durch die Offenbarung des Dokuments 1 als technische Lehre zugänglich gemacht worden ist.

Nach Auffassung der Kammer macht das Dokument 1 dem Fachmann als technische Lehre nicht nur die konkret offenbarten Beispiele einer Zahnpasta und eines Mundwassers (als "typische" Beispiele, s. S. 4, Zeile 60 und S. 5, Zeile 3) zugänglich, bei denen Ceritrat und Yttriumnitrat durch Lanthanchlorid ersetzt sind, sondern auch andere typische Zahnpasten und Mundwässer mit wasserlöslichen Lanthansalzen. Daher können die Disclaimers den Neuheitsverlust nicht abwenden (s. a. Entscheidung T 188/83, ABI. EPA 1984, 555, insbesondere Nrn. 4 und 5).

Was die Neuheit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ angeht, so beschränkt sich das, was durch konkrete, in einem Dokument enthaltene detaillierte Beispiele "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wird, nach Ansicht der Kammer nicht unbedingt auf die genauen Details dieser konkreten Beispiele, sondern hängt in jedem Einzelfall von der einem fachkundigen Leser "zugänglich gemachten" technischen Lehre ab.

5. Vor diesem Hintergrund ist keiner der Ansprüche nach den Anlagen 1, 2 und 4 gewährbar.

6 Patentierbarkeit der Ansprüche gemäß Anlage 3

Die Ansprüche gemäß Anlage 3 entsprechen der von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/83 und in den sechs analogen Entscheidungen gewählten Formulierung. Daher muß nun geklärt werden, ob die Verwendung von Lanthansalzen zur Herstellung von Gemischen zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von menschlichen Zähnen neu und erfinderisch ist.

6.1 Aus der Offenbarung des Dokuments 1 wie auch des Dokuments 3 ersieht der Fachmann nicht, daß Lanthansalze Zahnbelag von der Zahnoberfläche entfernen oder das Ansetzen von Zahnbelag verhindern können. Der in diesen zum Stand der Technik gehörigen Dokumenten beschriebene Säurelöslichkeitstest wird nämlich an reinem Zahnschmelz vorgenommen, der mechanisch von Ablagerungen gereinigt wurde, und weist nur nach,

mouthwash exactly as described in Examples 1 and 3 respectively of document (1) do not serve to render such claims novel.

In this connection the question to be considered is again what was made available to the public, as a technical teaching, by what is disclosed in document (1).

In the Board's judgment, document (1) makes available to the skilled person by means of a technical teaching not only the specifically disclosed examples of toothpaste and mouthwash (which are "typical" examples, see page 4, line 60, and page 5, line 3) in which cerium nitrate and yttrium nitrate are replaced by lanthanum chloride, but also other typical toothpastes and mouthwashes containing water-soluble lanthanum salts. Thus, the disclaimers are not effective to avoid loss of novelty (see also Decision T 188/83 OJ EPO 1984, 555, in particular points 4 and 5).

In relation to novelty within the meaning of Article 54(2) EPC, in the Board's view what is "made available to the public" by specific detailed examples included in a document is not necessarily limited to the exact details of such specific examples, but depends in each case upon the technical teaching which is "made available" to a skilled reader.

5. In the light of the above, none of the claims in accordance with Appendices 1, 2 and 4 are allowable.

6 Patentability of the claims in Appendix 3

The claims in accordance with Appendix 3 are in line with the formulation adopted by the Enlarged Board of Appeal in its decision G 5/83 and the six related decisions. Therefore, it must be decided whether the use of lanthanum salts for the manufacture of compositions for cleaning plaque and/or stains from human teeth is novel and inventive.

6.1 From the disclosures of both document (1) and document (3), the skilled person would be unaware of the ability of lanthanum salts to remove plaque from the surface of teeth or prevent it from adhering thereto. Thus, the acid solubility test described in these prior art documents involves the use of pure enamel which has been scraped free of deposits, and would only reveal the ability of lanthanum salts to depress the solubility of tooth enamel in

la pâte dentifrice et le bain de bouche, exactement tels que décrits respectivement dans les exemples 1 et 3 du document (1), n'ont pas pour effet de conférer de nouveauté à l'objet de ces revendications.

Elle parvient à cette conclusion en examinant à nouveau quel enseignement technique a été rendu accessible au public par ce qui est divulgué dans le document (1).

La Chambre considère que, par son enseignement technique, le document (1) rend accessibles à l'homme du métier non seulement les exemples spécifiques de pâte dentifrice et de bain de bouche qui y sont exposés (exemples qui sont dits "typiques", cf. page 4, ligne 60 et page 5, ligne 3) et dans lesquels le nitrate de cérium et d'yttrium sont remplacés par du chlorure de lanthane, mais également d'autres pâtes dentifrices et bains de bouche typiques contenant des sels de lanthane hydrosolubles. Les "disclaimers" ne sauraient donc empêcher la perte de nouveauté (cf. aussi la décision T 188/83, JO OEB 1984, 555, notamment points 4 et 5).

En ce qui concerne la nouveauté au sens de l'article 54(2) CBE, la Chambre est d'avis que ce qui a "été rendu accessible au public" par des exemples spécifiques détaillés figurant dans un document ne se limite pas forcément aux détails mêmes donnés dans ces exemples, mais dépend dans tous les cas de l'enseignement technique qui a été "rendu accessible" à l'homme du métier.

5. A la lumière de ce qui précède, aucune des revendications selon les Annexes 1, 2 et 4 n'est admissible.

6. Brevetabilité de l'objet des revendications de l'Annexe 3

Les revendications selon l'Annexe 3 sont conformes à la formulation adoptée par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 6/83 et les décisions qu'elle a rendues dans six affaires similaires. Par conséquent, il convient de décider si l'utilisation de sels de lanthane pour obtenir des compositions destinées à enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines est nouvelle et inventive.

6.1 Ce que divulguent les documents (1) et (3) ne permettrait pas à l'homme du métier de déduire que les sels de lanthane ont la propriété d'éliminer la plaque dentaire ou de l'empêcher d'adhérer aux dents. C'est ainsi que le test de solubilité à l'acide décrit dans ces documents de l'état de la technique est effectué sur de l'émail pur dont les dépôts ont été raclés; il ne fait que révéler la propriété qu'ont les sels de lanthane de réduire la solubilité

daß Lanthansalze die Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren verringern können (vgl. Dokument 1, S. 1, Zeile 93 bis S. 2, Zeile 60; Dokument 3, S. 161 und 162)

Der Fachmann wüßte zwar, daß durch die Verwendung einer Zahnpasta gemäß Dokument 1 zumindest in gewissem Umfang auch Zahnbelag entfernt würde; er wäre sich aber nicht darüber im klaren, daß die diesbezügliche Wirkung der Zahnpasta durch die Gegenwart von Lanthansalzen verbessert wird

Obwohl das Dokument 1 und die beanspruchte Erfindung beide Gemische zur Behandlung menschlicher Zähne zur Verhinderung der Kariesbildung betreffen, sieht die Kammer in der beanspruchten Erfindung eine weitere, von der Offenbarung des Dokuments 1 abweichende therapeutische Verwendung im Sinne der Entscheidung G 1/83 (insbesondere Nr. 21), weil die beanspruchte Erfindung auf einer anderen technischen Wirkung als der im Dokument 1 beschriebenen beruht. Dokument 1 offenbart die Verwendung von Lanthansalzen in Zahnpflegemitteln zur Verringerung der Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren, wie sie sich im Speichel entwickeln, wodurch der Zahnschmelz so gefestigt wird, daß die Entstehung von Karies verhindert wird. Dies steht im klaren Gegensatz zur technischen Wirkung der beanspruchten Erfindung, die durch Verwendung von Gemischen mit Lanthansalzen eine verbesserte Entfernung von Zahnbelag ermöglicht, so daß die ansonsten durch Zahnbelag geförderte Entstehung von Karies verhindert wird.

In diesem Zusammenhang folgt die Kammer den in der Entscheidung T 19/86 (ABI. EPA 1989, 24) unter Nummer 10 angestellten Überlegungen.

Beziehen sich demnach ein früheres Dokument und die beanspruchte Erfindung auf eine ähnliche Behandlung des menschlichen Körpers zum selben therapeutischen Zweck, so stellt die beanspruchte Erfindung gegenüber dem früheren Dokument eine weitere medizinische Indikation im Sinne der Entscheidung G 1/83 dar, wenn sie auf einer anderen technischen Wirkung beruht, die gegenüber der Offenbarung des früheren Dokuments sowohl neu als auch erfinderisch ist.

Entsprechend sieht die Kammer in der Verwendung von Lanthansalzen zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von Zähnen gegenüber der früher offenbarten Verwendung solcher Salze zur Verringerung der Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren eine weitere, neue therapeutische Anwendung im Sinne der Entscheidung G 1/83.

6 2 Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gilt das Dokument 1

organic acids (cf. (1), page 1, line 93, to page 2, line 60; (3) pages 161 and 162).

Although the skilled person would know that the use of a toothpaste in accordance with document (1) would, at least to some extent, remove plaque, he would not realise that the ability of the toothpaste to remove plaque is improved by the presence of lanthanum salts.

In the Board's view, even though both document (1) and the claimed invention are concerned with compositions for treating human teeth so as to inhibit tooth decay, the claimed invention represents a further and different therapeutic use from that disclosed in document (1), within the meaning of Decision G 5/83 (in particular paragraph 21 thereof), because the claimed invention is based upon a different technical effect from that which is disclosed in document (1). Document (1) discloses the use of lanthanum salts in dental compositions for the purpose of depressing the solubility of tooth enamel in organic acids such as develop in saliva, thus strengthening the enamel so as to inhibit tooth decay. This is in clear contrast to the technical effect of the claimed invention, namely the improved removal of plaque from teeth by use of compositions including lanthanum salts, so as to inhibit tooth decay which would otherwise result from the presence of the plaque.

In this connection the board follows the approach set out in paragraph 10 of Decision T 19/86 (OJ EPO 1989, 24)

Thus, when a prior document and a claimed invention are both concerned with a similar treatment of the human body for the same therapeutic purpose, the claimed invention represents a further medical indication as compared to the prior document within the meaning of Decision G 5/83 if it is based upon a different technical effect which is both new and inventive over the disclosure of the prior document.

Therefore, in the Board's judgment the use of lanthanum salts to remove plaque and/or stains from teeth represents a further novel therapeutic application in accordance with Decision G 5/83, as compared to the previous disclosure of the use of such salts to depress the solubility of tooth enamel in organic acids.

6 2 With respect to inventive step, document (1) is considered to represent

de l'émail dentaire dans les acides organiques (cf. document (1), de la page 1, ligne 93, à la page 2, ligne 60; document (3), pages 161 et 162).

Bien que sachant que l'utilisation d'une pâte dentifrice selon le document (1) permettrait, du moins dans une certaine mesure, d'enlever la plaque, l'homme du métier ne réaliserait pas que cette propriété d'éliminer la plaque est améliorée par la présence de sels de lanthane.

La Chambre considère que si le document (1) tout comme l'invention revendiquée ont trait il est vrai à des compositions destinées à la fois au traitement des dents humaines et à la prévention de la carie dentaire, l'invention revendiquée implique néanmoins une autre utilisation thérapeutique, au sens où l'entend la décision G 6/83 (cf. notamment point 21), différente de celle qu'expose le document (1); la raison en est que l'invention revendiquée est basée sur un effet technique différent de celui qui a été exposé dans le document (1). Ce document divulgue l'utilisation de sels de lanthane dans des compositions d'hygiène dentaire comme étant destinée à réduire la solubilité de l'émail dentaire dans les acides organiques tels que ceux qui se forment dans la salive, ce qui contribue à renforcer l'émail dentaire et donc à prévenir la carie. On se trouve là bien loin de l'effet technique de l'invention revendiquée, où l'élimination de la plaque dentaire est favorisée par l'utilisation de compositions contenant des sels de lanthane, de façon à prévenir la carie dentaire qui serait sinon causée par la présence de la plaque

La Chambre suit en l'occurrence le raisonnement présenté au point 10 de la décision T 19/86 (JO OEB 1989, 24)

Il y a lieu par conséquent de dire que lorsqu'un document antérieur et une invention revendiquée concernent tous deux un traitement similaire du corps humain à des fins thérapeutiques identiques, l'invention revendiquée a trait à une autre indication médicale, au sens où l'entend la décision G 6/83, par rapport au document antérieur si elle repose sur un effet technique différent, à la fois nouveau et inventif par comparaison à ce qui est exposé dans le document antérieur.

Aussi, selon la Chambre, l'utilisation de sels de lanthane pour enlever la plaque et/ou les taches de dents constitue-t-elle une autre utilisation thérapeutique nouvelle, au sens où l'entend la décision G 6/83, par rapport à la divulgation antérieure d'une utilisation de ces sels pour réduire la solubilité de l'émail dentaire dans les acides organiques.

6.2 Pour ce qui est de l'activité inventive, c'est le document (1) qui est

als nächster Stand der Technik. Gegenüber diesem Stand der Technik kann die technische Aufgabe darin gesehen werden, eine weitere therapeutische Anwendung für wasserlösliche Lanthansalze zu finden.

6.3 Die Beispiele des Streitpatents machen glaubhaft, daß wasserlösliche Salze Zahnbelag von der Zahnoberfläche entfernen oder das Ansetzen von Zahnbelag verhindern, daß also die dem Streitpatent zugrunde liegende technische Aufgabe gelöst wird.

6.4 Die Beschwerdegegnerin hat versucht, dies durch eine Veröffentlichung in Frage zu stellen, an der Prof G Rölla, einer der im Streitpatent genannten Erfinder, beteiligt war. Diese Veröffentlichung, die 1980 im *Scandinavian Journal of Dental Research*, Band 88, Seiten 193 - 200 erschienen ist, gelangt nach einer Untersuchung, bei der sich fünf Studenten der Zahnmedizin den Mund mit verschiedenen Testlösungen und anschließend mit einer Zuckerlösung spülten, zu dem Schluß, daß sich Lanthanchlorid auf die Gesamtmenge des gebildeten Zahnbelags infolge Zucker nicht signifikant ausgewirkt hat (vgl. Zusammenfassung, S. 193).

In Anbetracht der unterschiedlichen Protokollierung des in dieser Veröffentlichung zusammengefaßten Tests und etwa des Beispiels 2 des Streitpatents sowie der Tatsache, daß die Versuche von verschiedenen Forschern durchgeführt wurden, akzeptiert die Kammer die Erklärung von Professor Rölla, daß die in der Veröffentlichung enthaltenen Angaben über den Zahnbelag die Ergebnisse des Streitpatents nicht widerlegen oder ihnen widersprechen (vgl. am 10. Juni 1987 eingereichte Aufzeichnung über ein Telefongespräch mit G. Rölla).

6.5 Wie die Kammer bereits unter Nummer 6.1 dargelegt hat, würde der Fachmann ihres Erachtens aufgrund der Kenntnis, daß wasserlösliche Lanthansalze die Löslichkeit von Zahnschmelz in organischen Säuren verringern, nicht darauf kommen, daß diese Salze auch geeignet sind, Belag von der Zahnoberfläche zu entfernen oder zu verhindern, daß sich Zahnbelag dort ansetzt.

6.6 Daher weist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Anlage 3 erfindnerische Tätigkeit auf. Anspruch 2, der sich auf eine bevorzugte Ausführungsart des Anspruchs 1 bezieht, ist ebenfalls gewährbar.

the closest prior art. In the light of this prior art, the technical problem may be seen in providing a further therapeutic application for water-soluble lanthanum salts.

6.3 In view of the Examples in the disputed patent, it is plausible that water-soluble salts remove plaque from the surface of teeth or prevent it from adhering thereto and that the technical problem underlying the disputed patent is solved.

6.4 The Respondent tried to cast doubt on this by referring to a paper co-authored by Professor G. Rölla, who is one of the inventors named in the disputed patent. In this paper, which was published in the *Scandinavian Journal of Dental Research*, Volume 88, pages 193 to 200, 1980, it is concluded that, as a result of an investigation in which five dental students rinsed their mouths with various test solutions and then with a sucrose solution, lanthanum chloride did not significantly affect the total amount of sucrose plaque formed (cf Abstract on page 193).

In view of the differences in protocol between the test reported in this document and, for example, Example 2 of the disputed patent and the fact that the experiments were carried out by different investigators, the Board accepts Professor Rolla's statement that the plaque index results in the paper do not negate or contradict the results in the disputed patent (cf. notes on a telephone conversation with G. Rolla filed on 10 June 1987).

6.5 In the Board's view, as previously stated in 6.1 above, the knowledge that water-soluble salts of lanthanum depress the solubility of tooth enamel in organic acids would not suggest to the skilled person that these salts also possess the ability to clean plaque from the surface of teeth or to prevent it from adhering thereto.

6.6 Therefore the subject-matter of Claim 1 in accordance with Appendix 3 involves an inventive step. Claim 2, which relates to a preferred embodiment of Claim 1, is also allowable.

considéré comme état de la technique le plus proche. Par rapport à cet état de la technique, l'on peut déclarer que le problème technique consiste à trouver une autre utilisation thérapeutique pour des sels de lanthane hydrosolubles.

6.3 Lorsqu'on se réfère aux exemples du brevet attaqué, l'on constate qu'il est vraisemblable que les sels hydrosolubles enlèvent la plaque de la surface des dents ou l'empêchent d'y adhérer et que le problème technique que propose de résoudre le brevet attaqué soit résolu.

6.4 L'intimé a tenté de mettre cela en doute, en renvoyant à un article qui avait pour coauteur le Professeur G. Rölla, l'un des inventeurs cités dans le brevet attaqué. Cet article, qui a été publié dans le *Scandinavian Journal of Dental Research*, volume 88, pages 193 à 200, 1980, conclut qu'à l'issue d'expériences au cours desquelles cinq étudiants en dentisterie se sont rincé la bouche avec diverses solutions de test et ensuite avec une solution de sucrose, il s'est avéré que le chlorure de lanthane n'avait pas d'effet significatif sur la quantité totale de plaque de sucrose formée (cf résumé, page 193).

Etant donné les différences de protocole entre les expériences évoquées dans cet article et, notamment, l'exemple 2 du brevet attaqué, et vu que ces tests ont été réalisés par des expérimentateurs différents, la Chambre accepte la déclaration du Professeur Rölla, selon laquelle les résultats des indices de plaque mentionnés dans l'article en question n'annulent ni ne contredisent ceux énoncés dans le brevet attaqué (cf. notes relatives à un entretien téléphonique avec G. Rölla, jointes au dossier le 10 juin 1987).

6.5 Comme elle l'a déjà dit au point 6.1, la Chambre estime que si l'homme du métier sait que les sels de lanthane hydrosolubles réduisent la solubilité de l'émail dentaire dans les acides organiques, cela ne lui suggère pas pour autant que ces sels ont également la propriété d'enlever la plaque de la surface des dents ou de l'empêcher d'y adhérer.

6.6 Par conséquent, l'objet de la revendication 1 selon l'Annexe 3 implique une activité inventive. La revendication 2, qui concerne un mode de réalisation préféré de l'invention selon la revendication 1, est également admissible.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Opposition Division is set aside.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1 La décision de la division d'opposition est annulée.

2 Die Aufrechterhaltung des Patents mit Ansprüchen gemäß den Anlagen 1, 2 und 4 wird abgelehnt.

3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der bei der mündlichen Verhandlung eingereichten geänderten Fassung aufrechtzuerhalten.

2. Maintenance of the patent with claims in accordance with Appendices 1, 2 and 4 is refused.

3. The case is remitted to the first instance with an order to maintain the patent with amended text as filed at the oral hearing

2 La requête en maintien du brevet avec les revendications selon les Annexes 1, 2 et 4 est rejetée

3 L'affaire est renvoyée devant la première instance pour maintien du brevet dans sa forme modifiée, telle que soumise lors de la procédure orale.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 9. November 1990
T 426/88 - 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G Szabo
Mitglieder: M Noël
M Aúz Castro

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Lucas Industries public limited company

Einsprechender/Beschwerdegegner: Robert Bosch GmbH

Stichwort: Verbrennungsmotor/
LUCAS

Artikel: 56,54(2) EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "Fachbücher, die den allgemeinen Wissensstand repräsentieren"

Leitsätze

I. Wenn Bücher, die den allgemeinen Wissensstand repräsentieren, eine grundlegende allgemeine Fachtheorie oder Methodik beschreiben und diese nur auf bestimmten Fachgebieten durch spezielle Anwendungsbeispiele veranschaulichen, werden dadurch der allgemeine Umfang und die Relevanz solcher Offenbarungen nicht so eingeschränkt, daß Anwendungsmöglichkeiten auf anderen Gebieten ausgeschlossen werden

II. Ferner ist die Kammer auch der Auffassung, daß die Veröffentlichungssprache allein für die Zulässigkeit eines Fachbuchs, das den allgemeinen Wissensstand des Fachmanns repräsentiert, nicht entscheidend sein kann. Sonst würde man zwischen Fachleuten hinsichtlich ihres Wissensstands nach ihrer Nationalität unterscheiden, was der objektiven Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit entgegenstehen würde und der Gleichbehandlung abträglich wäre

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr 0 033616 mit fünf Patentansprüchen wurde am 3 Juli 1985 auf die am 23 Januar 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr 81 300 304 3 erteilt

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 9 November 1990
T 426/88 - 3.2.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
Members: M. Noël
M. Aúz Castro

Patent proprietor/Appellant:
Lucas Industries public limited company

Opponent/Respondent: Robert Bosch GmbH

Headword: Combustion engine/
LUCAS

Article: 56, 54(2) EPC

Keyword: "Inventive step (no)" - "Technical books representing common general knowledge"

Headnote

I When books, representing common general knowledge describe a basic general technical theory or methodology and exemplify the same with specific applications in certain technical fields only, these do not limit the general scope and relevance of such disclosures so as to exclude possible applications in other fields

II. Furthermore, it is also the view of the Board that the language of publication alone cannot be decisive for the admissibility of a technical book representing the common general knowledge of the skilled person. Otherwise, there would be a differentiation between skilled persons according to their nationality as regards their knowledge, which would be against the objective assessment of the inventive step and be prejudicial to equal treatment.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 033 616 comprising five claims was granted on 3 July 1985 on the basis of European patent application No. 81 300 304 3 filed on 23 January 1981.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 9 novembre 1990
T 426/88 - 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: G.Szabo
Membres: M. Noël
M. Aúz Castro

Titulaire du brevet/requérant:
Lucas Industries public limited company

Opposant/intimé: Robert Bosch GmbH

Référence: Moteur à combustion interne/LUCAS

Article: 56,54(2) CBE

Mot-clé: "Activité inventive (non)" - "Manuels techniques représentant des connaissances générales"

Sommaire

I. Quand des manuels, qui représentent des connaissances générales, décrivent une théorie ou une méthodologie technique de base d'ordre général et l'exemplifient par des applications particulières dans certains domaines techniques seulement, cela ne limite pas la portée générale et la pertinence de telles divulgations au point d'exclure des possibilités d'application dans d'autres domaines

II. Par ailleurs, la Chambre estime que la langue de publication ne peut à elle seule déterminer l'admissibilité d'un manuel technique représentant les connaissances générales de l'homme du métier. Cela reviendrait en effet à distinguer les hommes du métier quant à leurs connaissances, en fonction de leur nationalité; une telle pratique serait contraire à l'évaluation objective de l'activité inventive et nuirait à l'égalité de traitement

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 033 616 comprenant cinq revendications a été délivré le 3 juillet 1985 sur la base de la demande de brevet européen n° 81 300 304.3 déposée le 23 janvier 1981