

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 15. November 1990 T 93/89 - 3.3.3* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Hoechst Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdeführer: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Stichwort: Polyvinylester-Dispersion/HOECHST

Artikel: 54, 56 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit (ja) - offenkundige Vorbenutzung nicht substantiiert und verspätet" - "offenkundige Vorbenutzung eines chemischen Handelsprodukts" - "Handelsprodukt, Anlaß zur chemischen Analyse" - "Erfinderische Tätigkeit (bestätigt)"

Leitsätze

I. Ist eine behauptete offenkundige Vorbenutzung nicht ausreichend substantiiert, so ist sie nicht relevant und kann, falls verspätet, nach Artikel 114 (2) EPU unberücksichtigt bleiben

II. Eine offenkundige Vorbenutzung ist nur dann ausreichend substantiiert, wenn konkrete Umstände angegeben sind, was, wo, wann, wie, durch wen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

III. Kann die Zusammensetzung eines Handelsproduktes nur durch chemische Analyse festgestellt werden, so sind die Bestandteile des Produkts der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht, wenn für Sachverständige kein Anlaß zur Untersuchung bestand.¹

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 83 106 782.2, die am 11. Juli 1983 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung vom 16. Juli 1982 (DE 3 226 681) angemeldet worden war, ist am 12. März 1986 das europäische Patent Nr. 100 892 auf der Grundlage von drei Ansprüchen erteilt worden.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 15 November 1990 T 93/89 - 3.3.3* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: C. Gérardin
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent: Hoechst Aktiengesellschaft

Opponent/Appellant: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Headword: Polyvinyl ester dispersion/HOECHST

Article: 54, 56 EPC

Keyword: "Novelty (yes) - prior public use not substantiated and not claimed in due time" - "Prior public use of a commercially available chemical" - "Commercially available product, grounds for chemical analysis" - "Inventive step (confirmed)"

Headnote

I. If an alleged prior public use is not adequately substantiated, it is immaterial and, if not submitted in due time, may be disregarded under Article 114(2) EPC

II. Prior public use is only adequately substantiated if specific details are given of what was made available to the public where, when, how and by whom.

III. If the composition of a commercially available product can be established only by a chemical analysis, the ingredients of the product have not been made available to the public unless there was reason for experts to investigate it.¹

Summary of Facts and Submissions

I. European Patent No. 100 892 with three claims was granted on 12 March 1986 in response to European patent application No. 83 106 782.2, filed on 11 July 1983 and claiming priority from a previous application of 16 July 1982 (DE 3 226 681).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 15 novembre 1990 T 93/89 - 3.3.3* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: C. Gérardin
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé: Hoechst Aktiengesellschaft

Opposant/requérant: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Référence: Dispersion d'un ester polyvinylique/HOECHST

Articles: 54, 56 CBE

Mot-clé: "Nouveauté (oui) - utilisation antérieure connue du public non fondée et invoquée tardivement" - "Utilisation antérieure connue du public d'un produit chimique du commerce" - "Produit du commerce - raisons de procéder à une analyse chimique" - "Activité inventive (confirmée)"

Sommaire

I. Une prétendue utilisation antérieure connue du public qui n'est pas suffisamment fondée n'est pas pertinente et peut ne pas être prise en compte, conformément à l'article 114(2) CBE, si elle n'a pas été invoquée en temps utile

II. Pour fonder de manière suffisante une utilisation antérieure connue du public, il convient d'indiquer de façon concrète quel a été son objet et où, quand, comment et par qui elle a été rendue accessible au public.

III. Lorsque la composition d'un produit du commerce ne peut être déterminée qu'au moyen d'une analyse chimique, ses composés ne sont pas accessibles au public si les experts n'ont eu aucune raison de procéder à une telle analyse¹

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 106 782.2, déposée le 11 juillet 1983 et revendiquant la priorité d'une demande en date du 16 juillet 1982 (DE 3 226 681), a abouti, le 12 mars 1986, à la délivrance du brevet européen n° 100 892 sur la base de trois revendications.

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

¹ Vgl. dazu die Vorlage des Präsidenten des EPA an die Große Beschwerdekammer, die unter dem Aktenzeichen G 1/92 anhängig ist veröffentlicht im ABI EPA 1992, 401.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

¹ Cf the referral to the Enlarged Board of Appeal of the President of the EPO pending under Case Number G 1/92, which is published in OJ EPO 1992, 401.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

¹ Cf la question soumise par le Président de l'OEB à la Grande Chambre de recours dans une procédure encore en instance sous le numéro de recours G 1/92 (JO OEB 1992 401).

Anspruch 1 des ersten Anspruchssatzes für die Vertragsstaaten CH, DE, GB und LI lautete:

"Wässrige Polyvinylester-Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 35 bis 65 Gew.-%, dadurch gekennzeichnet, daß 3 bis 60 Gew.-% der dispergierten Partikel einen Durchmesser von kleiner 1 µm aufweisen und zu 95 bis 100 Gew.-% aus Polyvinylacetat oder einem Vinylacetatmischpolymerisat und zu 0 bis 5 Gew.-% aus nativer Stärke bestehen, daß 40 bis 97 Gew.-% der dispergierten Partikel einen Durchmesser von 1 bis 40 µm aufweisen und zu 20 bis 95 Gew.-% aus Polyvinylacetat oder einem Vinylacetatmischpolymerisat und zu 5 bis 80 Gew.-% aus nativer Stärke bestehen, und daß die Dispersion 3 bis 12 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der dispergierten Partikel, Polyvinylalkohol enthält."

Anspruch 1 des zweiten Anspruchssatzes für den Vertragsstaat AT war als Verfahren zur Herstellung einer wässrigen Polyvinylester-Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 35 bis 65 Gew.-% formuliert

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 11. Dezember 1986 Einspruch eingelegt und dessen Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt. Zur Stütze ihres Vorbringens hat sie auf folgende Dokumente

- (1) Deutsche Patentanmeldung S 39 673 IV a/22i
- (2) US-A-2 996 462

sowie auf mehrere später genannte Dokumente verwiesen.

III. Durch Entscheidung vom 23. November 1988, zur Post gegeben am 19. Dezember 1988 hat die Einspruchsabteilung entschieden, das genannte Patent könne in geändertem Umfang aufrechterhalten werden

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die unterlegene Einsprechende (Beschwerdeführerin) am 4. Februar 1989 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und hierzu am 14. April 1989 eine Begründung eingereicht ...

V. In ihren weiteren Stellungnahmen und vor allem in der mündlichen Verhandlung vom 15. November 1990 hat die Beschwerdeführerin - erstmals andeutungsweise in ihrer Eingabe vom 15. März 1988, mehr als 15 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist - offenkundige Vorbenutzung durch eigene Handelsprodukte geltend gemacht und eine diesbezügliche eidesstattliche Erklärung vorgelegt. ...

Claim 1 of the first set of claims for the Contracting States CH, DE, GB and LI was worded as follows:

"An aqueous polyvinyl ester dispersion having a solids content of between 35 and 65 weight%, characterised in that between 3 and 60 weight% of the dispersed particles have a diameter of below 1 µm and consist of an amount between 95 and 100 weight% of polyvinyl acetate or a vinyl acetate copolymer and of an amount between 0 and 5 weight% of native starch; between 40 and 97 weight% of the dispersed particles have a diameter of between 1 and 40 µm and consist of an amount between 20 and 95 weight% of polyvinyl acetate or a vinyl acetate copolymer and of an amount between 5 and 80 weight% of native starch; and the dispersion contains between 3 and 12 weight%, relative to the total amount of the dispersed particles, of polyvinyl alcohol."

Claim 1 of the second set of claims for the Contracting State AT was formulated as a process for the manufacture of an aqueous polyvinyl ester dispersion having a solids content of between 35 and 65 weight%

II. On 11 December 1986 the opponents filed opposition against the grant of the European patent and requested that it be revoked on the grounds of a lack of inventive step. In support of their submission the opponents cited the following documents

- (1) German patent application S 39 673 IV a/22i
- (2) US-A-2 996 462

as well as several other documents referred to later

III. By a decision dated 23 November 1988, posted on 19 December 1988, the Opposition Division decided that the patent could be maintained as amended....

IV. The opponent's (appellants), having lost their case, appealed against the Opposition Division's decision on 4 February 1989, at the same time paying the prescribed fee, and filed a statement of grounds on 14 April 1989

V. In their subsequent submissions and particularly in the oral proceedings on 15 November 1990 the appellants claimed prior public use by reason of their own commercially available products and submitted a statutory declaration to that effect; this claim had first been hinted at in their submission of 15 March 1988, over 15 months after expiry of the period for opposition. ...

La revendication 1 du premier jeu de revendications pour les Etats contractants CH, DE, GB et LI s'énonçait comme suit:

"Dispersion aqueuse d'un ester polyvinyle ayant une teneur en matière solide de 35 à 65 % en poids, caractérisée en ce que 3 à 60 % en poids des particules dispersées ont un diamètre inférieur à 1 µm et sont constituées pour 95 à 100 % en poids d'acétate de polyvinyle ou d'un copolymère d'acétate de vinyle et pour 0 à 5 % en poids d'amidon natif, que 40 à 97 % en poids des particules dispersées ont un diamètre de 1 à 40 µm et sont constituées pour 20 à 95 % en poids d'acétate de polyvinyle ou d'un copolymère d'acétate de vinyle et pour 5 à 80 % en poids d'amidon natif, et que la dispersion contient de 3 à 12 % en poids, par rapport à la quantité totale des particules dispersées, d'alcool polyvinyle."

La revendication 1 du second jeu de revendications pour l'Etat contractant AT avait pour objet un procédé de préparation d'une dispersion aqueuse d'un ester polyvinyle ayant une teneur en matière solide de 35 à 65 % en poids

II. Le 11 décembre 1986, l'opposante a fait opposition au brevet européen et a demandé qu'il soit révoqué pour absence d'activité inventive. A l'appui de ses arguments, elle s'est référée aux documents suivants:

- (1) demande de brevet allemand S 39 673 IV a/22i
- (2) US-A-2 996 462

et a mentionné ultérieurement d'autres documents

III. Par une décision du 23 novembre 1988, remise à la poste le 19 décembre 1988, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet dans sa forme modifiée

IV. Après avoir été déboutée, l'opposante (requérante) a formé un recours contre cette décision le 4 février 1989 et a acquitté simultanément la taxe prescrite; le 14 avril 1989, elle a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. ...

V. Dans ses observations complémentaires et, en particulier, lors de la procédure orale du 15 novembre 1990, la requérante a fait valoir une utilisation antérieure connue du public découlant de la commercialisation de ses propres produits - utilisation à laquelle elle avait fait allusion pour la première fois dans ses conclusions du 15 mars 1988, soit plus de 15 mois après l'expiration du délai d'opposition - et a déposé, à cet égard une déclaration tenant lieu de serment. ...

VI. ...

Das Vorliegen einer offenkundigen Vorbenutzung hat die Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf eigene Analysergebnisse bestritten.

VII, Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin hingegen beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen

Entscheidungsgründe

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

2. Das Streitpatent betrifft eine wässrige Polyvinylester-Dispersion sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung. Eine gattungsgemäße Dispersion wird im Verfahren gemäß Dokument (1) eingesetzt, das die Kammer als nächsten Stand der Technik ansieht. Dort wird ein Verfahren zum Verkleben von Holzfußböden auf Betonunterlagen beschrieben, worin ein Leim verwendet wird, der aus 33 bis 95 % Polyvinylacetatdispersion, 2,5 bis 33 % Polyvinylalkohollösung und 2,5 bis 33 % Füllmitteln und Hilfsprodukten besteht (Anspruch 1). Als geeignete Füllmittel werden zahlreiche feingemahlene Industriemehle sowie organische und anorganische Produkte genannt; brauchbare Hilfsprodukte sind Weichmacher, Fällungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen, die dem Parkettleim spezifische Eigenschaften verleihen sollen (Seite 2, Zeilen 45 bis 76). Obwohl die Endbindefestigkeit der Verklebungen mit diesem Parkettleim sehr hoch ist und u. a. das Kleben von dünnem Mosaikparkett auf Beton ermöglicht (Seite 2, Zeilen 77 bis 85), wird diese hohe Festigkeit erst nach 1 bis 4 Stunden erreicht, was für die Verwendung des Klebstoffes im maschinellen Betrieb nachteilig ist.

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe kann daher darin gesehen werden, eine wässrige Polyvinylester-Dispersion bereitzustellen, mit der eine hohe Festigkeit der Verklebung in kürzerer Zeit erreicht wird, ohne die Endbindefestigkeit zu beeinträchtigen.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt vereinfacht dargestellt - das Streitpatent eine solche wässrige Polyvinylester-Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 35 bis 65 Gew.-% vor, worin die dispergierten Partikel unter bimodaler Durchmesserverteilung aus Polyvinylacetat und nativer Stärke bestehen, und die ferner 3 bis 12 Gew.-%

VI. ...

The respondents contested the existence of prior public use, referring to the results of their own analyses.

VII. The appellants request that the contested decision be set aside and the patent revoked.

The respondents request that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

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

2. The contested patent relates to an aqueous polyvinyl ester dispersion, a process for its preparation and its use. A dispersion of the same kind is used in the process of (1), which the Board regards as the closest prior art and which describes a process for bonding wooden floors onto concrete beds using a glue consisting of between 33 and 95% polyvinyl acetate dispersion, between 2.5 and 33% polyvinyl alcohol solution and between 2.5 and 33% fillers and auxiliaries (Claim 1). Numerous finely ground industrial meals as well as organic and inorganic products are quoted as being suitable fillers; useful auxiliaries are softeners, precipitating agents, and organic and inorganic compounds which are intended to impart specific properties to the parquet glue (p. 2, lines 45 - 76). Although the final bond strength of the bonded joints is very high with this parquet glue, and although it enables thin parquet mosaic to be glued onto concrete (p. 2, lines 77 - 85) this high level of strength is achieved only after 1 to 4 hours, which is a disadvantage for the use of the adhesive in mechanical operations.

The problem on which the contested patent is based can therefore be seen as the provision of an aqueous polyvinyl ester dispersion with which a high bonding strength is achieved in a shorter space of time without impairing the final bond strength.

To solve this problem, the contested patent suggests (in simplified terms) an aqueous polyvinyl ester dispersion having a solids content of between 35 and 65 weight%, wherein the dispersed particles, having a bimodal size distribution, consist of polyvinyl acetate and native starch, and contain also between 3 and 12 weight% of polyvi-

VI. ...

L'intimée a contesté l'existence d'une utilisation antérieure connue du public en se référant à ses propres résultats d'analyse.

VII. La requérante demande que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué.

L'intimée demande quant à elle le rejet du recours

Motifs de la décision

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

2. Le brevet contesté a pour objet une dispersion aqueuse d'un ester polyvinyle ainsi que son procédé de préparation et son utilisation. Une dispersion générique est mise en oeuvre dans le procédé selon le document (1), que la Chambre considère comme l'état de la technique le plus proche. Ce document décrit un procédé permettant de coller un plancher en bois sur un support en béton en utilisant une colle composée de 33 à 95 % d'une dispersion d'acétate de polyvinyle, de 2,5 à 33 % d'une solution d'alcool polyvinyle et de 2,5 à 33 % de matières de remplissage et de produits auxiliaires (revendication 1). Il cite comme matières de remplissage appropriées de nombreuses farines industrielles finement broyées ainsi que des produits organiques et inorganiques; les produits auxiliaires peuvent être des plastifiants, des agents précipitants, ainsi que des composés organiques et inorganiques censés conférer à la colle pour parquet des propriétés spécifiques (page 2, lignes 45 à 76) Bien que la solidité finale du collage réalisé au moyen de cette colle pour parquet soit très grande et permette, entre autres, de coller un mince plancher en mosaïque sur du béton (page 2, lignes 77 à 85), elle n'est obtenue qu'après une à quatre heures, ce qui rend difficile l'utilisation de cette colle à l'aide d'une machine.

En conséquence, on peut considérer que le problème que le brevet attaqué se propose de résoudre est de préparer une dispersion aqueuse d'un ester polyvinyle permettant d'obtenir plus rapidement un collage d'une grande résistance sans compromettre la solidité finale de l'assemblage.

Pour résoudre ce problème, le brevet attaqué propose - en simplifiant - une dispersion aqueuse d'un ester polyvinyle ayant une teneur en matière solide de 35 à 65 % en poids, dans laquelle les particules dispersées se composent, moyennant une répartition bimodale des diamètres de ces particules, d'acétate de polyvinyle et d'ami-

Polyvinylalkohol mit bestimmten Kenn-
daten (Esterzahl und Viskosität) ent-
hält.

nyl alcohol with specific characteristics
(ester number and viscosity).

don natif et qui contient en outre de 3
à 12 % en poids d'alcool polyvinylique
présentant certaines caractéristiques
(indice d'ester et viscosité).

...

...

...

4 Nach Prüfung der genannten Doku-
mente ist die Kammer zu dem Ergeb-
nis gekommen, daß der beanspruchte
Lösungsvorschlag diesem druck-
schriftlichen Stand der Technik gegen-
über neu ist. Da die Neuheit insoweit
unbestritten ist, erübrigen sich nähere
Ausführungen hierzu

4. After examining the citations
referred to above, the Board has come
to the conclusion that the proposed
solution claimed is novel with respect
to the prior art of these citations. As
novelty is undisputed in this respect,
there is no need for further explana-
tions.

4. Après examen des documents cités,
la Chambre est parvenue à la conclu-
sion que la solution proposée dans la
revendication est nouvelle par rapport
à l'état de la technique. La nouveauté
étant incontestée, il n'est pas néces-
saire d'y consacrer de plus longs déve-
loppements.

5 Es bleibt zu untersuchen, ob die
wässrige Polyvinylester- Dispersion
nach Anspruch 1 des ersten An-
spruchssatzes auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruht...

5. There remains the question of
whether the aqueous polyvinyl ester
dispersion of Claim 1 in the first set of
claims is based on an inventive step.
...

5 Il reste à déterminer si la dispersion
aqueuse d'un ester polyvinylique selon
la revendication 1 du premier jeu de
revendications implique une activité in-
ventive. ...

5.4 Zusammenfassend ist festzustellen,
daß die Dokumente (1) und (2) den
Fachmann nicht zur Lösung der oben
genannten Aufgabe führen können, so
daß der Gegenstand des Streitpatents
nach Anspruch 1 auf erfinderischer Tä-
tigkeit beruht.

5.4 To summarise, documents (1) and
(2) cannot lead the skilled person to a
solution of the aforementioned prob-
lem; the subject-matter of the con-
tested patent as set out in Claim 1
therefore involves an inventive step.

5.4 En résumé, les documents (1) et (2)
ne peuvent permettre à l'homme du
métier de résoudre le problème ex-
posé plus haut et, par conséquent,
l'objet du brevet attaqué, défini à la re-
vendication 1, implique une activité in-
ventive.

8. Die von der Beschwerdeführerin gel-
tend gemachte offenkundige Vorbe-
nutzung, nämlich, daß sie vor dem
Prioritätstag des Patents Polyvinylace-
tat-Dispersionsklebstoffe auf den
Markt gebracht habe, die (native) Stär-
ke im Sinne des angegriffenen Patents
enthalten hätten, läßt die Kammer in
Anwendung von Artikel 114 (2) EPÜ als
verspätet vorgebracht unberücksich-
tigt.

8. The appellants claim prior public
use, i.e. that in advance of the priority
date of the patent they were marketing
polyvinyl acetate dispersion adhesives
containing (native) starch as defined
by the contested patent. The Board
decided to disregard that claim on the
grounds that it was not submitted in
due time (Article 114(2) EPC).

8 Le fait que l'utilisation antérieure ait
été connue du public comme le pré-
tend la requérante, qui affirme avoir
mis sur le marché, avant la date de
priorité du brevet, des substances
adhésives à dispersion d'acétate de
polyvinyle contenant de l'amidon (na-
tif) comme dans le brevet attaqué,
n'est pas pris en compte par la Cham-
bre, en application de l'article 114(2)
CBE, car il n'a pas été invoqué en
temps utile.

Diese Behauptung hat die Beschwer-
deführerin erstmals in ihrem Schrift-
satz vom 14 März 1988 ohne irgendei-
ne nähere Substantiierung aufgestellt,
also mehr als 15 Monate nach Ablauf
der Einspruchsfrist. Ausweislich der
Niederschrift über die mündliche Ver-
handlung vor der Einspruchsabteilung
ist die Beschwerdeführerin auf diese
Behauptung in der mündlichen Ver-
handlung vom 23. November 1988
nicht mehr zurückgekommen, so daß
die angefochtene Entscheidung sich
dementsprechend mit dieser Behaup-
tung auch nicht auseinandersetzt.
Auch in ihrer Beschwerdebegründung
vom 12. April 1989 erwähnt die Be-
schwerdeführerin die behauptete of-
fenkundige Vorbenutzung mit keinem
Wort. Erstmals mit Schriftsatz vom
29 August 1989 kommt die Beschwer-
deführerin im Beschwerdeverfahren
auf die im Schriftsatz vom 14. März
1988 angedeutete offenkundige Vorbe-
nutzung zurück, von der sie behauptet,
daß sie sie auch in der mündlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabtei-
lung erwähnt habe, ohne daß aller-
dings die Offenkundigkeit dieser Vor-
benutzung diskutiert worden wäre

The appellants made this claim with-
out further substantiation for the first
time in their pleadings of 14 March
1988, i.e. over 15 months after expiry of
the opposition period. According to
the record of the oral proceedings
before the Opposition Division, the
appellants did not repeat their claim at
the oral proceedings on 23 November
1988; the contested decision does not
therefore discuss the claim. Even in
their statement of grounds of 12 April
1989 the appellants do not devote a
single word to the alleged prior public
use. Only in their pleadings of
29 August 1989 do they return, in the
appeal proceedings, to the prior public
use hinted at in their pleadings of
14 March 1988, maintaining that they
referred to it in the oral proceedings
before the Opposition Division, but
that the public nature of this prior use
was not discussed. Anyone who
claims a prior public use, merely in
passing, after expiry of the opposition
period and who fails to provide further
details until well into the appeal pro-
ceedings must be deemed not to have
submitted in due time (Article 114(2)
EPC), especially where the prior use is

La requérante a fait valoir cet argument
pour la première fois dans ses conclu-
sions du 14 mars 1988, soit plus de
15 mois après l'expiration du délai
d'opposition, sans le fonder de ma-
nière plus explicite. Lors de la procé-
dure orale du 23 novembre 1988 de-
vant la division d'opposition, elle n'est
plus revenue sur cet argument, ainsi
qu'il ressort du procès-verbal de ladite
procédure, et c'est la raison pour la-
quelle la décision attaquée n'en tient
pas compte. Dans son mémoire du
12 avril 1989 exposant les motifs du re-
cours, la requérante n'évoque pas da-
vantage l'argument selon lequel l'utili-
sation antérieure était connue du pu-
blic. Ce n'est que dans ses conclu-
sions du 29 août 1989, pendant la procé-
dure de recours, qu'elle fait état de
l'utilisation antérieure connue du pu-
blic à laquelle elle avait fait allusion
dans ses conclusions du 14 mars 1988,
en affirmant l'avoir déjà mentionnée
lors de la procédure orale devant la di-
vision d'opposition, sans toutefois que
le caractère public de cette utilisation
antérieure ait fait l'objet d'une discus-
sion. Cependant, lorsqu'une partie se
borne à faire valoir de manière superfi-

Wer jedoch nach Ablauf der Einspruchsfrist eine offenkundige Vorbenutzung lediglich kursorisch behauptet und nähere Angaben dazu erstmals im Laufe des Beschwerdeverfahrens macht, dessen Vorbringen muß im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ als verspätet angesehen werden, insbesondere dann, wenn es sich wie im vorliegenden Fall um die eigene Vorbenutzung durch die Beschwerdeführerin handelt.

Ist ein Vorbringen verspätet, so kann es nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 156/84 ABI 1988,372) nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn es der Kammer sachlich nicht relevant erscheint. Zu dieser Überzeugung ist die Kammer unter dem Eindruck der mündlichen Verhandlung und insbesondere aufgrund des Verhaltens der Beschwerdeführerin im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gelangt.

8.1 Bei der behaupteten Vorbenutzung handelt es sich um eine eigene Vorbenutzung durch die Beschwerdeführerin. Wenn diese Benutzung tatsächlich nach ihrem Inhalt dem vorliegenden europäischen Patentpatenthindernd entgegenstünde, so hätte man nach der allgemeinen Lebenserfahrung erwarten können, daß die Beschwerdeführerin ihren Einspruch von vorneherein auf diesen Grund gestützt hätte. Aus der Tatsache, daß die Beschwerdeführerin selbst ihre eigene Benutzung im Verfahren erster Instanz ohne nähere Substantiierung lediglich vorgetragen und auch im Beschwerdeverfahren nicht in der Beschwerdebegründung erwähnt hat, schließt die Kammer, daß die Beschwerdeführerin offensichtlich selbst dieser behaupteten Benutzung keine größere Bedeutung beigemessen hat, denn sonst hätte sie ihre eigene Benutzung schon mit ihrem Einspruch vorgetragen.

In dieser Schlußfolgerung wird die Kammer durch die Unvollständigkeit des Vortrags der behaupteten Vorbenutzung bestärkt. Eine offenkundige Vorbenutzung ist nur dann ausreichend substantiiert, wenn ausreichend konkrete Umstände angegeben sind, was, wo, wann, wie, durch wen in öffentlich zugänglicher Weise benutzt worden ist (T 300/86 vom 28. August 1989, Punkt 2.7, zitiert im Jahresbericht 1989, Beilage zum ABI EPA 1990, Heft 6, Seite 25; T 194/86 vom 17. Mai 1988, Punkt 2, Rechtsprechungskartei Gewerblicher Rechtsschutz "EPÜ 54 Nr. 73"). Ein ausreichender Vortrag muß daher die behauptete Benutzung nach Art, Ort, Zeit unter konkreter Schilderung des Gegenstands sowie der öffentlichen Zugänglichkeit mit der Möglichkeit der Nachbenutzung durch

by the appellants themselves, as in the present case.

If a submission is not made in due time, according to the established practice of the Boards of Appeal (T 156/84, OJ EPO 1988, 372) it can be disregarded only if the Board considers its substance immaterial. The Board came to this conclusion on the basis of the oral proceedings and, in particular, the appellants' behaviour in the opposition and appeal proceedings.

8.1 The prior use claimed is use by the appellants themselves. If, by its nature, this use had actually been a bar to the grant of the European patent in question, in the normal course of events the appellants could have been expected to base their opposition on these grounds from the outset. The fact that the appellants merely mentioned prior use by themselves in the proceedings at first instance without further substantiation and, even in the appeal proceedings, did not refer to it in their statement of grounds, leads the Board to conclude that they clearly did not attach great importance to this alleged use; otherwise they would have claimed use by themselves when filing opposition.

The Board's conclusion is reinforced by the incompleteness of the submission claiming prior use. Prior public use is adequately substantiated only if sufficiently specific details are given of what was made available to the public where, when, how and by whom (T 300/86 dated 28 August 1989, point 2.7, quoted in the 1989 annual report, supplement to OJ EPO 6/1990, p 25; T 194/86 dated 17 May 1988, point 2, *Rechtsprechungskartei Gewerblicher Rechtsschutz "EPÜ 54 No. 73"*). An adequate submission must therefore contain details of the manner, place and time of the alleged use with a specific description of the subject-matter and particulars of its availability to the public with the possibility of subsequent use by other experts.

cielle une utilisation antérieure connue du public après l'expiration du délai d'opposition et ne donne pour la première fois d'indications plus précises à ce sujet qu'au cours de la procédure de recours, il y a lieu de considérer que ce moyen n'a pas été invoqué en temps utile au sens de l'article 114(2) CBE, en particulier si, comme c'est le cas en l'espèce, l'utilisation antérieure est le fait de la requérante elle-même.

Selon la jurisprudence des chambres de recours (T 156/84, JO OEB 1988, 372), tout moyen invoqué tardivement peut ne pas être pris en compte uniquement dans le cas où la chambre estime qu'il n'est pas pertinent sur le fond. Telle est la conclusion à laquelle la Chambre est parvenue à la suite de la procédure orale et, en particulier, en raison de la conduite du requérant lors des procédures d'opposition et de recours.

8.1 L'utilisation antérieure qui est alléguée est le fait de la requérante elle-même. Si, sur le fond, cette utilisation antérieure avait été effectivement de nature à faire obstacle au brevet européen en cause, on aurait pu normalement s'attendre à ce que la requérante fasse valoir, dès le départ, cet argument à l'appui de son opposition. Du fait qu'elle s'est contentée de rapporter sa propre utilisation antérieure, sans la fonder plus en détail, au cours de la procédure de première instance et n'en a pas davantage fait mention, lors de la procédure de recours, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la Chambre déduit qu'à l'évidence, la requérante n'a pas elle-même accordé une grande importance à la prétendue utilisation, car si tel avait été le cas, elle en aurait fait état dès l'acte d'opposition.

La Chambre est confortée dans son opinion par le caractère incomplet de la description de la prétendue utilisation antérieure. Pour fonder de manière suffisante une utilisation antérieure connue du public, il convient d'indiquer de façon concrète ce qui a fait l'objet d'une utilisation accessible au public et de spécifier où, quand, comment et par qui cette utilisation a été faite (décision T 300/86 du 28 août 1989, point 2.7, cité dans le rapport sur la jurisprudence des Chambres de recours en 1989, supplément au JO OEB 6/1990, page 25, décision T 194/86 du 17 mai 1988, point 2, *Rechtsprechungskartei Gewerblicher Rechtsschutz "EPÜ 54, pt. 73"*). En conséquence, une prétendue utilisation antérieure est décrite de manière suffisante si l'on précise les modalités, le lieu et la date de ladite utilisation en indiquant concrètement quel est son objet, comment elle a été rendue accessible au public et dans quelle mesure il y a eu réutilisation de la part d'autres experts.

Schon die Angabe des Zeitraums der Vorbenutzung "bereits im Jahre 1979" ist so vage gehalten, daß sie kaum als eindeutige Angabe über die Zeit der Vorbenutzung gewertet werden kann

8.2 Darüber hinaus fehlt es an jeder konkreten Angabe über die Offenbarkeit der Vorbenutzung. Insofern hat die Beschwerdeführerin lediglich vorgebracht, daß es aufgrund des nächsten Standes der Technik, nämlich der Druckschrift (1), für den Fachmann naheliegend gewesen sein dürfte, ihr Produkt "Ponal express" zu untersuchen und dabei festzustellen, daß in ihm erhebliche Mengen sowohl an Polyvinylalkohol als auch an nativer Stärke vorhanden sind. Mit diesem Vortrag führt die Beschwerdeführerin aus, daß sie selbst die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung ihres Produkts nicht informiert hat; das ist auch nur natürlich, da ein Wirtschaftsunternehmen üblicherweise seine Mitbewerber im Markt über Art und Weise der Herstellung seiner Produkte aus eigenem wirtschaftlichem Interesse nicht zu unterrichten pflegt. Dem Produkt als solchem - einem Klebstoff - kann ein Fachmann seine Zusammensetzung nicht ansehen. Dazu bedürfte es einer chemischen Analyse. Für eine solche Analyse bestand aber nach Auffassung der Kammer kein Anlaß.

Die bloße Tatsache, daß eine Firma ein neues Handelsprodukt auf den Markt bringt, stellt für die Mitbewerber dieser Firma noch nicht notwendig einen ausreichenden Anlaß dar, dieses Produkt auf seine Bestandteile zu untersuchen. Es gibt keinen Erfahrungssatz, daß im Wettbewerb stehende Unternehmen sämtliche neuen Produkte ihrer Konkurrenten untersuchen; jedenfalls gilt das für die chemische Zusammensetzung von Handelsprodukten, die auf dem Markt neu angeboten werden. Dazu bedürfte es eines konkreten Anlasses, der eine solche Analyse, die immerhin mit einem Kostenaufwand verbunden ist, rechtfertigen würde. Einen solchen Anlaß vermag die Kammer im vorliegenden Fall nicht zu erkennen. Natürlich sind Konkurrenten daran interessiert, neue Produkte mit ihren eigenen zu vergleichen. Dazu bedarf es aber nicht unbedingt einer chemischen Analyse des neuen Produktes, es genügt vielmehr zunächst die Feststellung der Eigenschaften des neuen Produkts, im vorliegenden Fall des neuen Klebstoffs, dessen Eigenschaften ohne eine Analyse feststellbar sind. Daß das neue Handelsprodukt "Ponal express" der Beschwerdeführerin so besondere Eigenschaften aufgewiesen hätte, die einem Mitbewerber zur chemischen Analyse hätten Anlaß geben können, ist nicht vorgebracht. Daher vermag die Kammer in dem bloßen Erscheinen des neuen Handelsproduktes keinen Anlaß zur chemischen Untersuchung zu sehen.

Even the indication that the period of prior use was "as long ago as 1979" is so vague that it does not qualify as a clear statement of the time of the prior use

8.2 Furthermore, there are no specific details to support the allegation that the claimed prior use was public. The appellants merely submitted that, on the basis of the closest prior art, i.e. reference (1), it must have been obvious to the skilled person that the appellants' product "Ponal express" should be investigated, in which case the skilled person would have found that it contains substantial quantities of both polyvinyl alcohol and native starch. By this submission the appellants make it clear that they did not themselves inform the public of the composition of their product; that is only natural as, to protect its own commercial interests, a business enterprise is not in the habit of divulging such information to its competitors. A skilled person cannot tell the composition of the product itself, an adhesive, just by looking at it; a chemical analysis would be required for that purpose, but in the Board's view there were no grounds for such an analysis.

The mere fact that a company launches a new commercially available product is not necessarily sufficient reason for its competitors to test the product to determine its ingredients. There is no evidence to suggest that companies test all their competitors' new products, at least as far as the chemical composition of new commercially available products is concerned. There would need to be a specific reason to justify such an analysis, which after all costs money. In the present case the Board can see no such reason. Of course competitors are interested in comparing new products with their own, but a chemical analysis is not absolutely necessary for this purpose. Initially it is sufficient to establish the properties of the new product, in this case a new adhesive whose properties can be determined without analysis. The appellants did not submit that their new commercially available product "Ponal express" had such special properties that a competitor would have had reason to carry out a chemical analysis. The Board does not therefore see the mere appearance of a new commercially available product as grounds for a chemical analysis.

La seule indication de la période de l'utilisation antérieure ("dès l'année 1979") est tellement imprécise que l'on ne peut guère la considérer comme une information sans équivoque.

8.2 En outre, il n'est donné aucune indication concrète quant au caractère public de l'utilisation antérieure. La requérante a seulement mentionné qu'en se fondant sur l'état de la technique le plus proche, à savoir le document (1), l'homme du métier ne devait avoir eu aucune difficulté pour analyser son produit "Ponal express" et constater qu'il contient d'importantes quantités d'alcool polyvinylique et d'amidon natif. La requérante admet ainsi qu'elle n'a pas elle-même fait connaître au public la composition de son produit, ce qui est on ne peut plus normal car une entreprise commerciale n'informe pas généralement ses concurrents des méthodes de fabrication de ses produits, et ce dans son propre intérêt. Un homme du métier ne peut pas déduire la composition d'un produit — une substance adhésive — à la seule vue du produit en tant que tel. Il lui faudrait pour cela procéder à une analyse chimique. Or la Chambre est d'avis qu'il n'y avait aucune raison de procéder à une telle analyse.

Le simple fait qu'une entreprise lance un nouveau produit sur le marché, ne constitue pas nécessairement pour ses concurrents une raison suffisante pour en analyser la composition. Il n'existe aucun principe fondé sur l'expérience selon lequel les entreprises analysent tous les nouveaux produits de leurs concurrents; cela vaut en tout cas pour la composition chimique des produits venant d'être mis sur le marché. Il faudrait une raison concrète pour justifier une telle analyse, qui entraînerait en tout état de cause des frais. En l'espèce, la Chambre n'en voit aucune. Naturellement, les entreprises concurrentes ont intérêt à comparer des nouveaux produits avec les leurs. Mais il n'est pas absolument nécessaire pour cela d'effectuer une analyse chimique du nouveau produit; il suffit en premier lieu de déterminer les propriétés de ce produit, en l'occurrence celles de la nouvelle substance adhésive, sans pour autant devoir procéder à une analyse. Il n'a pas été exposé que le nouveau produit de la requérante "Ponal express" présentait des propriétés si particulières que ses concurrents pourraient avoir eu des raisons de procéder à une analyse chimique. En conséquence, la Chambre ne peut voir dans la simple mise sur le marché du nouveau produit une raison de procéder à une telle analyse.

Die Beschwerdeführerin meint, daß die Druckschrift (1) als nächster Stand der Technik für den Fachmann ein naheliegender Grund gewesen sei, das Produkt der Beschwerdeführerin zu untersuchen. Diese Überlegung beruht nach Meinung der Kammer auf einer lebensfremden Betrachtung des Verhaltens von Mitwettbewerbern. Diese beobachten den Markt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nicht aber mit Patentschriften in ihren Händen. Erst wenn ein Produkt wegen seiner besonderen Eigenschaften interessiert und aus diesem Grunde untersucht und analysiert wird, mag man sich für die Frage, ob die Nachahmung erlaubt ist, mit dem bisherigen Stand der Technik befassen.

Aber selbst wenn ein Sachverständiger das Marktprodukt der Beschwerdeführerin analysiert hätte, wäre er keineswegs sicher gewesen, darin native Stärke als Bestandteil festzustellen, da nach der eigenen Bekundung der Beschwerdeführerin ihr Marktprodukt teils mit, teils ohne native Stärke hergestellt worden ist. Das bedeutet, daß eine chemische Analyse des Handelsproduktes nur zufällig zum Nachweis der Anwesenheit von Stärke geführt hätte. Damit dürfte auch das Fehlen von Stärke im Analysenergebnis der Beschwerdegegnerin (vgl. Schriftsatz vom 14. Februar 1990), die Proben des Handelsproduktes aus der Herstellung vor 1979 und von heute untersucht hat, eine natürliche Erklärung finden.

8.3 Aus all diesen Gründen fehlt der behaupteten Vorbenutzung die Relevanz gegenüber dem angegriffenen Patent, die allein zu einer Berücksichtigung der verspätet vorgetragenen Vorbenutzung hätte führen können. Sie bleibt demgemäß bei der Bewertung der Patentfähigkeit des angegriffenen Patents außer Betracht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

According to the appellants, reference (1), as the closest prior art, was an obvious reason for the skilled person to investigate the appellants' product. In the Board's opinion, this train of thought is based on an unrealistic view of the way competitors behave. Competitors look at the market from the commercial angle, not with patent specifications clutched in their hands. Only when a product is of interest because of its special properties and is then tested and analysed on those grounds might attention turn to the prior art to discover whether imitation is allowed.

Even if an expert had analysed the appellants' commercially available product, he would by no means have been certain of finding native starch as an ingredient since, as the appellants themselves have testified, their product was made partly with and partly without native starch. This means that a chemical analysis of the commercially available product would have provided evidence of the presence of starch only by chance, and this might well be the logical explanation for the absence of starch in the analytical results obtained by the respondents (cf. pleadings of 14 February 1990), who tested samples of the commercially available product manufactured prior to 1979 and now.

8.3 For all these reasons the alleged prior use is of no significance for the contested patent; since the prior use claim was not submitted in due time, there is therefore nothing to prevent it from being disregarded, and so it is not taken into account when assessing the patentability of the contested patent.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

La requérante affirme que le document (1) correspondant à l'état de la technique le plus proche constituait pour l'homme du métier une raison évidente d'analyser son produit. De l'avis de la Chambre, ce raisonnement repose sur une manière irréaliste d'envisager le comportement des entreprises concurrentes. Celles-ci suivent l'évolution du marché d'un point de vue économique, sans toutefois prendre en compte les brevets. Ce n'est qu'à partir du moment où un produit présente un intérêt en raison de ses propriétés particulières et qu'il est procédé de ce fait à son analyse que l'on peut examiner l'état de la technique pour déterminer si une imitation serait licite.

Toutefois, même si un expert avait analysé le produit mis sur le marché par la requérante, il n'aurait pas du tout été certain d'y déceler de l'amidon natif car, selon les propres déclarations de la requérante, ce produit est préparé en partie avec de l'amidon natif et en partie sans cette substance. Cela signifie qu'une analyse chimique du produit mis sur le marché n'aurait révélé la présence d'amidon que par hasard, ce qui explique également l'absence d'amidon dans les résultats de l'analyse effectuée par l'intimée (voir mémoire du 14 février 1990) sur des échantillons du produit fabriqué en 1979 et actuellement.

8.3 Pour toutes ces raisons, l'utilisation antérieure alléguée manque de pertinence à l'égard du brevet attaqué, facteur qui à lui seul aurait permis de prendre en compte cet argument invoqué tardivement. En conséquence, il n'est pas tenu compte de l'utilisation antérieure pour apprécier la validité du brevet attaqué.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.