

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 10. September 1991 T 666/89 - 3.3.1 (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Andrews  
Mitglieder: P. Krasa  
J. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: UNILEVER NV**

**Einsprechender/Beschwerdeführer: Henkel, Kommanditgesellschaft auf Aktien**

**Stichwort: Waschmittel/UNILEVER**

**Artikel: 54 EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit (verneint)" - "Offenbarungsgehalt eines Dokuments beschränkt sich nicht auf seine Beispiele" - "Neuheitsprüfung im Falle von 'Auswahl' oder 'sich überschneidender Bereiche'" - "gezielte Auswahl" - "Rolle von 'Tests' in Auswahlfällen" - "Unterschiedlicher Ansatz zur Feststellung der Offensichtlichkeit"**

*Leitsätze*

*I. Nach dem EPÜ werden Patente nicht allein deshalb erteilt, weil sie eine "Auswahl" betreffen, sondern nur für neue und erfinderische Gegenstände einer konkret definierten Art. Demgemäß besteht kein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Entscheidung über das Vorliegen von Neuheit in Fällen einer sogenannten "Überschneidung" oder "Auswahl" und der Entscheidung in anderen Fällen (siehe Nrn. 6 und 8 der Entscheidungsgründe).*

*II. Sachverhalte, die in einem Dokument des Standes der Technik "verborgen" sind, eher in dem Sinne, daß sie in nicht erkennbarer Weise umfaßt als daß sie absichtlich verheimlicht sind, sind der Öffentlichkeit nicht "zugänglich gemacht" worden (vgl. G 2/88). Bei sich überschneidenden Zahlenbereichen physikalischer Parameter in einem Anspruch einerseits und einer Offenbarung des Standes der Technik andererseits kann es zur Feststellung dessen, was "verborgen" im Gegensatz zu zugänglich gemacht ist, nützlich sein zu prüfen, ob ein Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten technischen Gegebenheiten **ernsthaft erwogen** hätte, die technische Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden (vgl. T 26/85). Wenn die Information in dem bekannten Dokument in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns aus-*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 10 September 1991 T 666/89 - 3.3.1 (Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: R. Andrews  
Members: P. Krasa  
J. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Respondent: UNILEVER NV**

**Opponent/Appellant: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien**

**Headword: Washing composition/ UNILEVER**

**Article: 54 EPC**

**Keyword: "Novelty (no)" - "Disclosure of a document is not confined to its examples" - "Novelty examination incases of 'selection' or 'overlapping ranges'" - "Purposive selection" - "Role of 'tests' in selection cases" - "Difference from approach to obviousness"**

*Headnote*

*I. Under the EPC patents are not granted for the sole reason that they are "selections", but only for new and inventive subject-matter of certain defined kinds. Accordingly, there is no fundamental difference between deciding novelty in situations of so-called "overlap" or "selection", and in doing so in other situations (see paragraphs 6 and 8 of the reasons).*

*II. Matter that is "hidden" in a prior art document, in the sense of being reconditely submerged rather than deliberately concealed, will not have been "made available" to the public (cf. G 2/88). In the case of overlapping numerical ranges of physical parameters between a claim and a prior art disclosure, one useful approach to determining what is "hidden" as opposed to what has been made available, is to consider whether or not a person skilled in the art would, in the light of all the technical facts at his disposal, **seriously contemplate** applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap (cf. T 26/85). Provided the information in the prior art document, in combination with the skilled person's common general knowledge, is sufficient to enable him to practise the technical teaching, and if it can reasonably be assumed that he would do so, then the*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 10 septembre 1991 T 666/89 - 3.3.1 (Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: R. Andrews  
Membres: P. Krasa  
J. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/intimé: UNILEVER NV**

**Opposant/requérant: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien**

**Référence: Composition de produit de lavage/UNILEVER**

**Article: 54 CBE**

**Mot-clé: "Nouveauté (non)" - "Divulgation contenue dans un document non limitée aux exemples qu'il propose" - "Examen de la nouveauté dans les cas de 'sélection' ou de 'recoupement de plages de valeurs'" - "Choix motivé" - "Rôle des concepts 'tests' dans les cas de sélection" - "Différence par rapport à la façon d'établir l'évidence"**

*Sommaire*

*I. En vertu de la CBE, les brevets ne sont pas délivrés pour des inventions pour la seule raison qu'ils agissent de "sélections"; ils sont délivrés uniquement pour certains types définis d'objets nouveaux et inventifs. Par conséquent, en matière d'appréciation de la nouveauté, il n'y a pas de différence fondamentale entre des situations dites de "recoupement" ou de "sélection" et d'autres situations (voir points 6 et 8 des motifs).*

*II. Un objet qui reste "ignoré" dans un document de l'état de la technique, non qu'il soit délibérément dissimulé mais plutôt obscurément enfoui dans ce document, n'aura pas été "rendu accessible" au public (cf. G 2/88). Dans le cas où un recoupement des plages de valeurs numériques de paramètres physiques existe entre une revendication et une divulgation antérieure, une démarche pouvant servir à déterminer ce qui reste "ignoré" par rapport à ce qui a été rendu accessible consiste à se demander si l'homme du métier, connaissant toutes les données techniques dont il dispose, aurait **envisagé sérieusement** de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune (cf. T 26/85). Ainsi, sous réserve que l'information contenue dans le document antérieur, combinée avec les connaissances générales de base de l'homme du métier*

reicht, um ihm die Ausführung der technischen Lehre zu ermöglichen, und vernünftigerweise angenommen werden kann, daß er dies auch getan hätte, ist der betreffende Anspruch nicht neu (siehe Nr 7 der Entscheidungsgründe).

III. Das vorstehend dargelegte Konzept der "ernsthaften Erwägung" beim Übergang von einem breiten zu einem engen (Überschneidungs-)Bereich unterscheidet sich, obwohl scheinbar ähnlich, grundsätzlich von einem Konzept, das die Kammern zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anwenden - nämlich zu prüfen, ob der Fachmann "mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht hätte", die technische Lücke zwischen einem bestimmten Stand der Technik und einem Anspruch, dessen erfinderische Tätigkeit in Frage steht, zu überbrücken, da es bei der Feststellung einer Vorwegnahme keine Lücke dieser Art geben kann (siehe Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

IV Nach dem EPÜ muß über die Neuheit unter Berücksichtigung des gesamten Informationsgehalts einer Entgegenhaltung entschieden werden; bei der Beurteilung des Informationsgehalts im Hinblick auf die Entscheidung, ob ein Anspruch neu ist, kann die Kammer ähnliche rechtliche Konzepte wie bei der Entscheidung über das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit anwenden, ohne dabei jedoch die Unterschiede zwischen diesen beiden rechtlich verankerten Gründen für einen Einwand zu verwischen (siehe Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

### Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents Nr 0093 601 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 83302 450.8, die am 29. April 1983 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung im Vereinigten Königreich vom 30. April 1982 eingereicht worden war, wurde am 7. Oktober 1987 im Europäischen Patentblatt 87/41 veröffentlicht. Der Erteilung lagen 12 Ansprüche zugrunde. Die unabhängigen Ansprüche 1, 7 und 11 lauteten wie folgt:

"1. Eine wäßrige Waschmittelzusammensetzung zum Waschen von Oberflächen mit dem Ziel, darauf im wesentlichen wasserunlösliche Teilchen abzulagern, wobei die Zusammensetzung ein anionisches Tensid, die teilchenförmige Substanz und ein wasserlösliches kationisches Polymer mit einem Molekulargewicht im Bereich von etwa 2 000 bis etwa 3 000 000 zur Verbesserung der Ablagerung der teilchenförmigen Substanz auf der Oberfläche enthält, dadurch gekennzeichnet, daß das wasserlösliche kationische Polymer ein Nicht-Cellulose-Polymer ist, das in der Zusammensetzung keinen wasserunlöslichen Komplex mit

claim in question will lack novelty (see paragraph 7 of the reasons).

III. The above concept of "seriously contemplating" moving from a broad to a narrow (overlapping) range, while seemingly akin to one of the concepts used by the Boards for assessing inventive step, namely, whether the notional addressee "would have tried, with reasonable expectation of success" to bridge the technical gap between a particular piece of prior art and a claim whose inventiveness is in question, is fundamentally different from this "inventive-step concept" because in order to establish anticipation, there cannot be a gap of the above kind (see paragraph 8 of the reasons).

IV Under the EPC novelty must be decided by reference to the total information content of a cited prior document, and in assessing the content for the purpose of deciding whether or not a claim is novel, the Board may employ legal concepts that are similar to those used by them in deciding issues of obviousness, without, however, thereby confusing or blurring the distinction between these separate statutory grounds of objection (see paragraph 8 of the reasons).

### Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No 0 093 601 in respect of European patent application No 83 302 450 8 filed on 29 April 1983 and claiming the priority of 30 April 1982 from an earlier application in the United Kingdom, was published on 7 October 1987 (cf. Bulletin 87/41) on the basis of twelve claims. Independent Claims 1, 7 and 11 read as follows:

"1. An aqueous washing composition for washing a surface to deposit thereon substantially water-insoluble particles, which composition comprises an anionic surfactant, the particulate substance and a water-soluble cationic polymer, having a molecular weight within the range of from about 2000 to about 3000000, for enhancing the deposition of the particulate substance onto the surface, characterised in that the water-soluble cationic polymer is a non-cellulosic polymer which does not form in the composition a water-insoluble complex with the anionic surfactant, and wherein the cationic charge density of the polymer

soit suffisante pour permettre à celui-ci de mettre en pratique l'enseignement technique et que l'on puisse raisonnablement supposer qu'il le ferait, l'objet de la revendication en question est dénué de nouveauté (voir point 7 des motifs).

III. Le concept, mis en relief ci-dessus, du passage "envisagé sérieusement" d'une large plage à une plage étroite (de recoupement), tout en paraissant proche de l'un des concepts utilisés par les chambres de recours pour apprécier l'activité inventive, selon lequel l'on évalue si l'homme du métier "aurait essayé, avec une espérance de réussite raisonnable", de combler le fossé technique existant entre un élément particulier de l'état de la technique et l'objet d'une revendication dont l'activité inventive est en cause, est fondamentalement différent de ce concept "d'activité inventive" car, pour la réponse à la question de savoir s'il y a destruction de la nouveauté, il ne peut exister un tel fossé technique (voir point 8 des motifs).

IV En vertu de la CBE, la question de la nouveauté doit être tranchée par rapport à l'ensemble de l'information contenue dans un document antérieur cité; lors de l'évaluation de cette information afin de décider si la nouveauté de l'objet d'une revendication est détruite, la Chambre peut utiliser des concepts juridiques proches de ceux engendrés par la jurisprudence des chambres de recours sur les questions de l'évidence de l'invention, sans pour autant confondre ces deux motifs légaux et bien distincts de non-brevetabilité ou estomper la différence qui les sépare (voir point 8 des motifs).

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 302 450 8 qui a été déposée le 29 avril 1983 et qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée au Royaume-Uni le 30 avril 1982 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 093 601 sur la base de douze revendications. La mention de la délivrance a été publiée le 7 octobre 1987 (cf. Bulletin 87/41). Les revendications indépendantes 1, 7 et 11 s'énoncent comme suit:

"1. Composition aqueuse de lavage destinée à laver une surface pour déposer sur elle des particules sensiblement insolubles dans l'eau, composition qui comprend un surfactif anionique, la substance particulaire et un polymère cationique hydrosoluble ayant une masse moléculaire comprise entre environ 2 000 et 3 000 000 pour rehausser le dépôt de la substance particulaire sur la surface, caractérisée en ce que le polymère cationique hydrosoluble est un polymère non cellulosique qui ne forme pas dans la composition de complexe insoluble dans l'eau avec le surfactif anionique, et dans laquelle la densité de la charge cationique du

dem anionischen Tensid bildet, wobei die kationische Ladungsdichte des Polymers zwischen 0,0001 und 0,0017 liegt, die Konzentration des kationischen Polymers im Waschmittel 0,0001 bis 0,01 Gew.-% und die Konzentration des Tensids im Waschmittel 0,01 bis 5 Gew.-% beträgt.

7. Ein Shampoo zum Waschen des Kopfhaares, das nach Verdünnen mit der 10fachen Menge Wasser eine wäßrige Waschmittelzusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 ergibt, die das anionische Tensid in einer Konzentration von 0,8 bis 2,5 Gew.-% enthält.

11. Ein Reinigungsmittel zum Reinigen von Geweben, das nach Verdünnen mit der 250fachen Menge Wasser eine wäßrige Waschmittelzusammensetzung gemäß Anspruch 1 ergibt, in der die teilchenförmige Substanz aus einem Gewebekonditionierungs- oder -behandlungsmittel besteht."

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte fristgemäß Einspruch ein, mit dem sie den Widerruf des europäischen Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragte. Der Einspruch stützte sich unter anderem auf folgendes Dokument:

(3) EP-B-0 078 138.

III. Mit schriftlicher Entscheidung, die am 28. August 1989 zur Post gegeben wurde, wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.

Dabei vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche des Streitpatents neu sei, da keines der entgegengehaltenen Dokumente eine Zusammensetzung offenbare, die sämtliche Merkmale der beanspruchten Zusammensetzungen enthalte.

Die Einspruchsabteilung vertrat auch die Auffassung, daß der beanspruchte Gegenstand erfinderisch sei.

IV. Die Beschwerdeführerin legte am 13. Oktober 1989 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 19. Oktober 1989 nachgereicht.

In ihrer Begründung führte die Beschwerdeführerin unter anderem aus, die Entgegenhaltung (3) sei für den Gegenstand des Streitpatents neuheits-schädlich, da die darin offenbarten Haarwaschmittel bei Verdünnung (die bei ihrer Anwendung eintrete) die gleichen Zusammensetzungen ergäben wie die, die in Anspruch 1 genannt seien.

V. Die Gegenargumente der Beschwerdegegnerin lauteten wie folgt: Es sei höchst unwahrscheinlich, daß bei der Verwendung von bekannten Zusammensetzungen eine derart hohe Verdünnung erreicht werde, daß die verdünnte Zusammensetzung in die

is from 0.0001 to 0.0017; the concentration of the cationic polymer in the washing composition is from 0.0001% to 0.01% by weight; and the concentration of the surfactant in the washing composition is from 0.01% to 5% by weight.

7. A shampoo for washing hair on the head which upon diluting 10 times with water furnishes an aqueous washing composition as claimed in any of Claims 1 to 6 which composition comprises the anionic surfactant in a concentration of 0.8 to 2.5% by weight.

11. A detergent composition for cleaning fabrics which is suitable upon diluting 250 times with water for furnishing an aqueous washing composition as claimed in Claim 1, wherein the particulate substance consists of a fabric conditioning or treating agent."

II. A notice of opposition was filed in due time by the appellant (opponent) requesting the revocation of the European patent on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step. The opposition was based, *inter alia*, on the following document:

(3) EP-B-0 078 138

III. By a written decision, posted on 28 August 1989, the Opposition Division rejected the opposition.

The Opposition Division concluded that the subject-matter of the independent claims of the disputed patent was novel, as none of the citations disclosed a composition comprising all the features of the compositions claimed.

The Opposition Division also found that the claimed subject-matter was inventive.

IV. The appellant lodged an appeal against this decision on 13 October 1989, with simultaneous payment of the prescribed fee and filed a statement of grounds of appeal on 19 October 1989.

In this statement the appellant argued, *inter alia*, that document (3) was novelty destroying for the subject-matter of the disputed patent, because the shampoos disclosed therein gave, when diluted (as they would be in use), the same compositions as those of Claim 1.

V. The respondent's counterarguments were as follows: It seemed to be most unlikely that during the use of the compositions of the state of the art such a high dilution would be achieved as to make the diluted composition fall within the claimed ranges. The further

polymère est comprise entre 0,0001 et 0,0017; la concentration du polymère cationique dans la composition de lavage est de 0,0001 % à 0,01 % en poids; et la concentration du surfactif dans la composition de lavage est de 0,01 % à 5 % en poids.

7. Shampoing pour laver les cheveux qui, quand on le dilue dix fois avec de l'eau, donne une composition aqueuse de lavage selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, composition qui comprend le surfactif anionique en une concentration de 0,8 à 2,5 % en poids.

11. Composition détergente pour le nettoyage de textiles qui, après dilution 250 fois avec de l'eau, peut donner une composition aqueuse de lavage selon la revendication 1, dans laquelle la substance particulière est un agent de conditionnement ou de traitement d'étoffes."

II. Le requérant (opposant) a formé opposition contre le brevet européen dans les délais et en a demandé la révocation pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. L'opposition s'appuyait, entre autres, sur l'antériorité suivante:

(3) EP-B-O 078 138.

III. Par décision écrite, postée le 28 août 1989, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

La division d'opposition a conclu que l'objet des revendications indépendantes du brevet contesté était nouveau, au motif qu'aucun des documents antérieurs cités ne divulguait une composition comprenant toutes les caractéristiques des compositions revendiquées.

La division d'opposition également considéré que l'objet revendiqué était inventif.

IV. Le 13 octobre 1989, le requérant s'est pourvu contre cette décision et a simultanément acquitté la taxe prescrite; il a déposé le 19 octobre 1989 le mémoire exposant les motifs du recours.

Dans ce mémoire, le requérant a avancé, entre autres, l'argument selon lequel le document (3) détruisait la nouveauté de l'objet du brevet contesté, au motif que les shampoings qui y étaient divulgués donnaient, une fois dilués (comme ce serait le cas pour leur utilisation), les mêmes compositions que celles indiquées dans la revendication 1.

V. L'intimé a présenté les arguments contraires suivants: il semble très improbable que lors de l'utilisation des compositions comprises dans l'état de la technique l'on atteigne cette dilution très élevée qui ferait entrer la composition diluée dans la plage des valeurs

beanspruchten Bereiche falle. Der anschließende Vorgang des Ausspülens erfolge jedoch unkontrolliert und führe nicht zu einem gleichmäßigen Abfall der Konzentration. Somit könne eine Mischung mit rasch veränderlicher Konzentration, zumal sie nicht auf allen Teilen des Kopfes einheitlich sei, nicht als eine "Zusammensetzung" angesehen werden.

Was die erfinderische Tätigkeit anbelangt, so akzeptierte die Beschwerdegegnerin die Auffassung der Einspruchsabteilung.

VI. In einem Bescheid vom 21. Juni 1991 wies der Berichterstatter die Beteiligten darauf hin, daß das Dokument (3a) EP-A-0 078 138

Zweifel hinsichtlich der Neuheit des Anspruchs 7 nach Artikel 54 (3) EPÜ angebracht erscheinen lasse. Das am 4. Mai 1983 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung im Vereinigten Königreich vom 24. Oktober 1981 veröffentlichte Dokument (3a) entspreche der am 18. Oktober 1982 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 82 305 517.3.

VII. Die Beschwerdegegnerin brachte schriftlich und mündlich vor, daß die Beispiele der Entgegenhaltung (3a) außerhalb des Umfangs des Anspruchs 7 lägen und die darin enthaltene generische Offenbarung nicht als Vorwegnahme dieses Anspruchs betrachtet werden könne.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte den Widerruf des Streitpatents; daraufhin stellte die Beschwerdegegnerin ihrerseits den Antrag, die Beschwerde abzuweisen oder hilfsweise das Patent in geänderter Form auf der Grundlage von zwei Hilfsanträgen aufrechtzuerhalten, die im Verlauf der mündlichen Verhandlung am 10. September 1991 vorgelegt wurden.

Der erste Hilfsantrag betrifft nur Änderungen zu den Ansprüchen 11 und 12.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch eine Änderung des Oberbegriffs, der nun wie folgt lautet:

"Eine wäßrige Waschmittelzusammensetzung zum Waschen des Kopfhaares mit dem Ziel, darauf ... abzulagern";

ferner wurde der für das Tensid am Ende des Anspruchs angegebene Konzentrationsbereich von "0,01 bis 5 %" in "0,8 bis 2,5 %" geändert.

Änderungen der Ansprüche 11 und 12 wurden ebenfalls beantragt. Die Ansprüche 2 bis 10 des Antrags entsprechen den Ansprüchen 2 bis 10 in der erteilten Fassung.

IX. Am Schluß der mündlichen Verhandlung gab der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer bekannt, daß der Beschwerde stattgegeben würde

step of rinsing, however, is uncontrolled and will not result in a uniform drop of concentration. Thus, a mixture with rapidly changing concentrations and variations from one part of the head to another cannot be regarded as a "composition"

As regards inventive step, the respondents accepted the view of the Opposition Division

VI. In a communication dated 21 June 1991 the rapporteur indicated to the parties that the document

(3a) EP-A-0 078 138

raised doubts regarding the novelty of Claim 7 under Article 54(3) EPC. Document (3a), which was published on 4 May 1983, corresponds to European patent application No. 82 305 517 3 filed on 18 October 1982 and claims the priority of 24 October 1981 from an earlier application in the United Kingdom.

VII. The respondent argued in writing and orally, that the examples of document (3a) lay outside the scope of Claim 7 and that the generic disclosure therein could not be held to be an anticipation of this claim.

VIII. The appellant requested that the disputed patent be revoked; the respondent requested that the appeal be dismissed or, alternatively, that the patent be maintained in amended form on the basis of two auxiliary requests submitted in the course of oral proceedings which took place on 10 September 1991.

The first auxiliary request only concerns amendments to Claims 11 and 12

Claim 1 of the second auxiliary request differs from Claim 1 as granted by amending the introductory part to read as follows:

"An aqueous washing composition for washing hair on the head to deposit thereon...";

furthermore, the concentration range for the surfactant specified at the end of the claim was changed from "0.01% to 5%" to "0.8% to 2.5%".

Amendments to Claims 11 and 12 were also requested. Claims 2 to 10 of the request correspond to Claims 2 to 10 as granted.

IX. At the end of the oral proceedings the Chairman announced the decision of the Board to allow the appeal.

revendiquées. Quoi qu'il en soit la phase de rinçage qui suit n'est pas contrôlée et ne se traduit pas par une chute uniforme de la concentration. Par conséquent, un mélange dont la concentration change rapidement et qui n'est pas uniforme sur toute la tête ne peut être considéré comme une "composition".

En ce qui concerne l'activité inventive, l'intimé partage le point de vue de la division d'opposition.

VI. Dans une notification datée du 21 juin 1991, le rapporteur a fait savoir aux parties que le document

(3a) EP-A-0 078 138

suscitait des doutes quant à la nouveauté de l'objet de la revendication 7, eu égard à l'article 54(3) CBE. Le document (3a), publié le 4 mai 1983, constitue la demande de brevet européen n° 82 305 517 3 déposée le 18 octobre 1982 et revendique la priorité d'une demande antérieure déposée au Royaume-Uni le 24 octobre 1981

VII. L'intimé a déclaré par écrit et verbalement que les exemples du document (3a) sortaient du cadre de la revendication 7 et que la divulgation générale qu'il contenait ne pouvait être considérée comme antériorisant cette revendication.

VIII. Le requérant a demandé la révocation du brevet contesté; l'intimé a demandé le rejet du recours ou, à défaut, le maintien du brevet sous une forme modifiée, sur la base de deux requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 10 septembre 1991.

La première requête subsidiaire ne porte que sur des modifications concernant les revendications 11 et 12.

La revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire diffère de la revendication 1 du brevet tel que délivré en ce qu'elle modifie le préambule comme suit:

"Composition aqueuse de lavage destinée à laver les cheveux pour déposer sur eux...";

En outre, la concentration du surfactif spécifiée à la fin de la revendication a été modifiée, pour passer de "0,01 % à 5 %" à "0,8 % à 2,5 %".

Dans cette même requête, des modifications concernant les revendications 11 et 12 ont aussi été demandées. Les revendications 2 à 10 correspondent aux revendications 2 à 10 du brevet tel que délivré.

IX. A l'issue de la procédure orale, le président a prononcé la décision de la Chambre de faire droit au recours.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist formal zulässig.

2. Anspruch 7 entsprechend dem Hauptantrag bezieht sich auf Zusammensetzungen, die nach 10fachem Verdünnen Zusammensetzungen gemäß Anspruch 1 mit Gewichtsanteilen von 0,8 bis 2,5 % des anionischen Tensids ergeben. Aus dieser Definition ergibt sich, daß die Zusammensetzungen nach Anspruch 7 folgende Komponenten enthalten:

- 8 bis 25 % eines anionischen Tensids
- eine teilchenförmige Substanz
- 0,001 bis 0,1 % eines kationischen Polymers mit
- einem Molekulargewicht von 2 000 bis 3 000 000
- einer kationischen Ladungsdichte von 0,0001 bis 0,0017
- wobei dieses kationische Polymer ein Nicht-Cellulose-Polymer ist,
- keinen wasserunlöslichen Komplex mit dem anionischen Polymer bildet und
- die Ablagerung der teilchenförmigen Substanz auf der behandelten Oberfläche verbessert

3. Bei Entgegenhaltung (3a) handelt es sich um eine frühere europäische Patentanmeldung, deren Inhalt in der eingereichten Fassung nach Artikel 54 (3) EPU als zum Stand der Technik (vgl. vorstehend Nr. VI) gehörig für alle in dem Streitpatent benannten Staaten zu betrachten ist

4. Entgegenhaltung (3a) betrifft bestimmte Shampoos, die einen Antischuppenwirkstoff wie z. B. Zinkpyridinthion enthalten (Seite 1, Zeilen 1 bis 8). Ein solches Shampoo enthält zwei Gele, von denen eines den Antischuppenwirkstoff enthält (von Seite 1 auf Seite 2 überlaufender Satz). Entgegenhaltung (3a) offenbart in Absatz 2 auf Seite 3, daß jedes Gel einen oder mehrere Wirkstoffe enthält, die den Gesamtzustand des Haars nach dem Waschen verbessern sollen. Bei diesen Wirkstoffen kann es sich unter anderem um Wirkstoffe mit oberflächenaktiven Eigenschaften handeln. Nach genauer Angabe der geeigneten oberflächenaktiven Wirkstoffe wird folgendes festgestellt:

"Besonders wirksam ist ein kationischer Guar-Gummi, der unter dem Markennamen Jaguar C-13-F von Meyhall Chemicals Ltd. im Handel ist. Diese Komponente kann in einem der beiden oder auch in beiden Gelen mit einem Anteil von 0,1 bis 5 Gew.-% der Gesamtzusammensetzung enthalten sein."

Darüber hinaus können die Zusammensetzungen gemäß Entgegenhaltung (3a) ein beliebiges konventionelles Reinigungsmittel enthalten. Der von Seite 3 auf Seite 4 dieser Entgegenhaltung überlaufende Satz lautet wie folgt

**Reasons for the Decision**

1. The appeal is formally admissible.

2. Claim 7 according to the main request relates to compositions which, on ten-fold dilution, yield the compositions of Claim 1 comprising from 0.8% to 2.5% of the anionic detergent. It follows from this definition that the compositions of Claim 7 comprise the following:

- from 8% to 25% of an anionic detergent,
- a particulate substrate;
- from 0.001% to 0.1% of a cationic polymer having
- a molecular weight of from 2 000 to 3 000 000,
- a cationic charge density of from 0.0001 to 0.0017,
- which cationic polymer is not a cellulosic polymer and
- does not form a water-insoluble complex with the anionic polymer and which shall
- enhance the deposition of the particulate substance onto the surface treated

3. Document (3a) is an earlier European patent application, and its content as filed is considered, pursuant to Article 54(3) EPC, as being part of the state of the art (compare No. VI above) for all the States designated in the patent in suit.

4. Document (3a) concerns particular shampoo compositions containing an antidandruff agent such as zinc pyridine thione (page 1, lines 1 to 8). This shampoo comprises two gel bodies, one of which contains the antidandruff agent (the sentence bridging pages 1 and 2). Document (3a) discloses, in the second paragraph on page 3, that, preferably, each gel body contains one or more agents designed to improve the cosmetic condition of the hair after shampooing. Such agents may comprise, inter alia, agents with surface active properties. After specifying the suitable surface active materials it is stated:

"A particular effective material is a cationic guar gum sold under the trade name Jaguar C-13-S by Meyhall Chemicals Ltd. This may be present in either or both gel bodies in an amount from 0.1 to 5.0% by weight of the total composition."

Furthermore the compositions according to document (3a) may comprise any conventional detergent. The paragraph bridging pages 3 and 4 of this document reads:

**Motifs de la décision**

1 Le recours est recevable

2 La revendication 7 selon la requête principale concerne des compositions qui, après avoir été diluées dix fois, produisent les compositions de la revendication 1, comprenant de 0,8 à 2,5 % de détergent anionique. Il résulte de cette définition que les compositions de la revendication 7 comprennent

- de 8 à 25 % d'un détergent anionique;
- un substrat particulaire;
- de 0,001 % à 0,1 % d'un polymère cationique ayant
- une masse moléculaire comprise entre 2 000 et 3 000 000,
- une densité de charge cationique comprise entre 0,0001 et 0,0017;
- ce polymère cationique n'est pas un polymère cellulosique,
- ne forme pas un complexe insoluble dans l'eau avec le polymère anionique et
- rehausse le dépôt de la substance particulaire sur la surface traitée.

3. Le document (3a) est une demande de brevet européen antérieure, et le contenu de cette demande telle qu'elle a été déposée est considéré, en vertu de l'article 54(3) CBE, comme compris dans l'état de la technique (cf. point VI supra) pour tous les Etats désignés dans le brevet litigieux.

4. Le document (3a) concerne des compositions particulières de shampooing contenant un agent antipelliculaire tel que du pyridinethione de zinc (page 1, lignes 1 à 8). Ce shampooing comprend deux gels, dont l'un contient l'agent antipelliculaire (phrase à cheval sur les pages 1 et 2). Le document (3a) divulgue, au second alinéa de la page 3, que chaque gel contient de préférence un ou plusieurs agents destinés à améliorer l'aspect des cheveux après le shampooing. Il peut s'agir, entre autres, d'agents ayant des propriétés tensio-actives. Après avoir indiqué quels sont les agents tensio-actifs appropriés, ce document précise:

"Un agent particulièrement efficace est le guar cationique vendu sous la marque Jaguar C-13-S par Meyhall Chemicals Ltd. Il peut être présent dans l'un ou l'autre des deux gels ou dans les deux dans une quantité allant de 0,1 à 5,0 % en poids de la composition totale."

En outre, les compositions selon le document (3a) peuvent comprendre n'importe quel détergent classique. L'alinéa à cheval sur les pages 3 et 4 de ce document contient les indications suivantes:

"Die erfindungsgemäßen Zusammenstellungen können jedes bekannte konventionelle Detergens enthalten. Bei Shampoos ist es üblich, ein anionisches Detergens zu verwenden, z. B. Alkalimetall-, Ammonium- oder Hydroxyalkylamin-Salze von Alkylsulfaten oder Alkylethersulfaten, Alkylbenzolsulfonaten, Alkylsulfonen,  $\alpha$ -Alkenylsulfonaten, Polyoxyethylenalkylsulfonaten und Polyoxyethylenalkylphenylsulfaten. Jedoch können auch nicht-ionische und amphotere Detergentien verwendet werden. Ein bevorzugtes Detergens enthält Natriumlaurylethersulfate. Ein Shampoo enthält vorzugsweise 5 bis 25 Gew.-% des Detergens (bezogen auf 100 % aktiven Materials)."

Die in Dokument (3a) als besonders wirksames kationisches Polymer offenbarte Komponente Jaguar C-13-S fällt (wie von den Beteiligten übereinstimmend festgestellt) unter die Definition des "kationischen Polymers" gemäß dem Streitpatent und wird auch in den meisten Beispielen dieses Patents beschrieben (so unter anderem in den Versuchen 1 sowie 4 bis 9 und auch auf Seite 3, Zeilen 49 bis 51). Daher sind Zusammensetzungen, die in den Bereich der in Entgegenhaltung (3a) als besonders geeignet offenbarten Zusammensetzungen fallen, auch dem Bereich des Anspruchs 7 des Streitpatents zuzuordnen, nämlich solchen, die 0,1 Gew.-% Jaguar C-13-S und 8 bis 25 Gew.-% Natriumlaurylethersulfat enthalten.

Die Entgegenhaltung (3a) enthält keine Offenbarung und keinen Hinweis darauf, daß bei der Kombination der jeweiligen Komponenten der betreffenden Shampoos besondere Regeln zu beachten sind, die den Fachmann veranlassen würden, der technischen Lehre des Dokuments (3a) in bezug auf diejenigen Zusammensetzungen nicht zu folgen, die sich mit den in Anspruch 7 beanspruchten überschneiden.

Gemäß der Definition des Konzentrationsbereichs für den kationischen Guar-Gummi in Entgegenhaltung (3a), wonach dieser zwischen 0,1 und 5 Gew.-% der Gesamtzusammensetzung beträgt, werden in Entgegenhaltung (3a) insbesondere Zusammensetzungen offenbart, die 0,1 Gew.-% Jaguar C-13-S der Gesamtzusammensetzung enthalten.

Demgemäß vertritt die Kammer die Auffassung, daß durch diese Offenbarung - in Verbindung mit der Offenbarung, wonach die Zusammensetzungen gemäß Entgegenhaltung (3a) auch 5 bis 25 Gew.-% Natriumlaurylethersulfat enthalten - der Öffentlichkeit Zusammensetzungen zugänglich gemacht werden, die in den Bereich des

"The compositions according to the invention may include any conventional detergent well known in the art. For shampoo compositions, it is usual to use an anionic detergent, for example alkali metal, ammonium or hydroxyalkylamine salts of alkylsulphates or alkyl ether sulphates, alkyl benzene sulphonates, alkyl sulphonates,  $\alpha$ -alkenyl sulphonates, polyoxyethylene-alkyl sulphonates and polyoxyethylenealkylphenylsulphates. However, non-ionic and amphoteric detergents may also be used. A preferred detergent comprises sodium lauryl ether sulphate. A shampoo composition preferably contains from 5 to 25% w/w of detergent (based upon 100% active material)."

Jaguar C-13-S, which is disclosed in document (3a) as a particularly effective cationic polymer, falls (as was agreed by the parties) within the meaning of "cationic polymer" as defined in the patent in suit and it is also described in most of the examples of this patent (see e.g. Experiments 1 and 4 to 9 and also page 3, lines 49 to 51). Thus, compositions which fall within the range of compositions disclosed in document (3a) as preferred ones also fall within the scope of Claim 7 of the disputed patent, i.e. those which comprise 0.1% by weight of Jaguar C-13-S and from 8% to 25% by weight of sodium lauryl ether sulphate.

There is no disclosure or indication in document (3a) that particular rules have to be observed when combining the respective components of the shampoos concerned, which rules would lead the skilled person not to follow the technical teaching of document (3a) with respect to those compositions which overlap with those claimed in Claim 7.

The definition of the concentration range for the cationic guar gum of from 0.1% to 5% by weight of the total composition in document (3a) specifically discloses compositions comprising 0.1% by weight of the total composition of Jaguar C-13-S.

Accordingly, the Board finds that combining this disclosure with the disclosure that the compositions of document (3a) also contain from 5% to 25% by weight of sodium lauryl ether sulphate makes available to the public compositions falling within the scope of the present Claim 7. Therefore, in the Board's judgment, the subject-

"Les compositions selon l'invention peuvent comprendre n'importe quel détergent classique connu dans l'état de la technique. Les compositions de shampoing contiennent habituellement un détergent anionique, par exemple un métal alcalin, de l'ammonium ou des sels hydroxyalkylamines ou des alkylsulfonates ou alkyléthersulfates, des alkylbenzènesulfonates, des alkylsulfones, des  $\alpha$ -alcénylsulfonates, des polyoxyéthylènealkylsulfates et des polyoxyéthylènealkylphénylsulfates. Cependant, des détergents non ioniques et amphotères peuvent aussi être utilisés. L'un des détergents préférés comprend de l'éthersulfate de sodium et de lauryle. Une composition de shampoing contient de préférence entre 5 et 25 % en poids de détergent (sur la base de 100 % d'agent actif)."

Le concept de "polymère cationique" tel que défini dans le brevet litigieux englobe (comme l'on reconnu les parties) le Jaguar C-13-S qui est divulgué dans le document (3a) comme étant un polymère cationique particulièrement efficace et qui est décrit aussi dans la plupart des exemples dudit brevet (voir par ex. expériences 1 et 4 à 9, ainsi que page 3, lignes 49 à 51). Par conséquent, les compositions qui font partie de celles divulguées dans le document (3a) comme étant des compositions préférées sont aussi couvertes par la revendication 7 du brevet contesté, à savoir celles qui comprennent 0,1 % en poids de Jaguar C-13-S et de 8 à 25 % en poids d'éthersulfate de sodium et de lauryle.

Le document (3a) ne divulgue ni n'indique que de règle particulière que devrait être observée pour combiner les constituants respectifs des shampoings concernés, et qui conduirait l'homme du métier à ne pas suivre l'enseignement technique du document (3a) pour ce qui est des compositions dont les valeurs recoupent celles revendiquées dans la revendication 7.

La définition de la plage de concentration du guar cationique, c'est-à-dire de 0,1 à 5 % en poids de la composition totale, telle que spécifiée dans le document (3a), divulgue de façon explicite des compositions comprenant 0,1 % en poids de Jaguar C-13-S dans la composition totale.

Par conséquent, la Chambre considère que la combinaison de cette divulgation avec la divulgation selon laquelle les compositions du document (3a) contiennent aussi de 5 à 25 % en poids d'éthersulfate de sodium et de lauryle rend accessibles au public des compositions couvertes par la présente revendication 7. De l'avis de la

derzeitigen Anspruchs 7 des Streitpatents fallen. Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 7 gemäß Hauptantrag nach Auffassung der Kammer nicht neu.

5. Das Argument der Beschwerdegegnerin, wonach das Dokument (3a) keine zusätzliche Offenbarung enthalte, die den Fachmann dazu veranlassen würde, die einzelnen Teile der darin enthaltenen Offenbarung zu kombinieren, um den beanspruchten Gegenstand zu erhalten, ist nicht überzeugend, da diese Entgegenhaltung in Form einer klaren technischen Lehre Zusammensetzungen zugänglich macht, die das kationische Polymer und Laurylethersulfat mit deren Ober- und Untergrenze in Kombination enthalten. Daher bedarf es keiner weiteren Offenbarung, um den Fachmann auf die Ausführung dieser Kombination aufmerksam zu machen oder ihn gar dazu zu veranlassen.

Bei ihrer Argumentation, daß die generische Information in bezug auf Zusammensetzungen praktisch bedeutungslos sei und daß nur die Ausführungsbeispiele einer Entgegenhaltung diesbezüglich als Stand der Technik zu betrachten seien, hat die Beschwerdegegnerin die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern außer acht gelassen, wonach es bei der Entscheidung über die Frage der Neuheit erforderlich ist, den gesamten Inhalt einer Entgegenhaltung zu prüfen (siehe z. B. T 4/83, ABI. EPA 1983, 498, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, T 198/84, ABI. EPA 1985, 209 und T 124/87, ABI. EPA 1989, 491, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

Bei Anwendung dieses Grundsatzes darf sich die Prüfung daher nicht auf einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit den Beispielen einer Entgegenhaltung beschränken, sondern muß sich auf die Gesamtinformation der Entgegenhaltung erstrecken (siehe unveröffentlichte Entscheidung T 332/87, Nr. 2 vom 23. November 1990, mit der T 424/86, Nr. 4.2 vom 11. August 1988, ebenfalls unveröffentlicht, bestätigt wurde).

6. Die Beschwerdegegnerin brachte in der mündlichen Verhandlung außerdem vor, daß es rechtlich nicht zulässig sei, die klar definierte Grenze zwischen Neuheit einerseits - im strengen Sinne einer eindeutigen Offenbarung einer konkreten enggefaßten Kombination von beanspruchten Bereichen in einem Dokument des Standes der Technik - und mangelnder erfinderischer Tätigkeit andererseits - bei der Auswahl einer solchen Kombination von Bereichen aus diesem Dokument, das einen breiteren Bereich offenbart - zu überschreiten. In diesem Zusammenhang sieht sich die Kammer veranlaßt, die auf die sogenannten "Auswahl"-Patente anwendbaren allgemeinen Rechtsgrundsätze darzulegen.

matter of Claim 7 in accordance with the main request lacks novelty.

5. The respondent's argument that there is no additional disclosure in document (3a) which would lead the skilled person to combine the particular pieces of disclosure of this document to arrive at the claimed subject-matter is not convincing since the document makes available in a clear technical teaching compositions comprising the combinations of upper and lower limits of both the said cationic polymer and lauryl ether sulphate. Thus, no additional disclosure is required even to draw the skilled person's attention to make this combination let alone to induce him to do so.

Insofar as the respondent submitted that generic information in connection with compositions has practically no meaning and that only the examples of a document should be regarded as state of the art in this respect, he had ignored the established jurisprudence of the Boards of Appeal, according to which it is necessary to consider the whole content of a citation when deciding the question of novelty (see e.g. T 4/83, OJ EPO 1983, 498, para. 4 of the reasons, T 198/84, OJ EPO 1985, 209 and T 124/87, OJ EPO 1989, 491, para. 3.2 of the reasons).

In applying this principle, the evaluation must therefore not be confined to a comparison of the claimed subject-matter with only the examples of a citation, but must extend to all the information contained in the earlier document (T 332/87, para. 2.2, of 23 November 1990, unpublished, confirming T 424/86, para. 4.2, of 11 August 1988, unpublished).

6. The respondent also submitted in the course of oral proceedings that, as a matter of law, it was not permissible to cross the legal borderline between novelty, in the strict sense of a clear and specific disclosure in a prior document of the particular narrow combination of claimed ranges in question on the one hand, and the obviousness of choosing such a combination of ranges from that prior art document containing a disclosure of the broader range, on the other hand. In this connection the Board wishes to set out the general legal principles that apply to so-called "selection" patents.

Chambre, l'objet de la revendication 7 selon la requête principale n'est donc pas nouveau.

5. L'argument de l'intimé, selon lequel le document (3a) ne contient aucune autre divulgation susceptible de conduire l'homme du métier à combiner les éléments particuliers de ce qui est divulgué dans ce document pour parvenir à l'objet revendiqué, n'est pas convaincant; en effet, le document rend accessibles, par la clarté de l'enseignement technique qu'il renferme, des compositions combinant les limites supérieure et inférieure des concentrations du polymère cationique aussi bien que de l'éthersulfate de lauryle. Par conséquent, aucune autre divulgation n'est nécessaire pour attirer l'attention de l'homme du métier sur la possibilité de réaliser cette combinaison, sans même parler de l'inciter à le faire.

Lorsque l'intimé a fait valoir que des informations générales concernant des compositions étaient en fait dépourvues de toute signification et que, à cet égard, seuls les exemples fournis dans un document devraient être considérés comme compris dans l'état de la technique, il n'a pas tenu compte de la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle il faut prendre en considération l'ensemble du contenu d'une antériorité pour l'examen de la question de la nouveauté (voir par ex. T 4/83, JO OEB 1983, 498, point 4 des motifs, T 198/84, JO OEB 1985, 209 et T 124/87, JO OEB 1989, 491, point 3.2 des motifs).

L'application de ce principe nécessite donc que l'examen ne se borne pas à une comparaison de l'objet revendiqué avec uniquement les exemples fournis dans une antériorité, mais qu'il s'étende à toute l'information contenue dans ce document (décision T 332/87, point 2.2, du 23 novembre 1990, non publiée, confirmant la décision T 424/86, point 4.2, du 11 août 1988, non publiée).

6. Au cours de la procédure orale, l'intimé a en outre allégué qu'il n'était pas admissible, du point de vue juridique, de réunir, en dépassant la limite qui les sépare, la question de la nouveauté, comprise au sens strict par rapport à une divulgation claire et spécifique qui est faite, dans un document antérieur, de la combinaison étroite et particulière des valeurs revendiquées en cause, d'une part, et la question de l'évidence du choix de cette même combinaison de valeurs indiquées dans ce document qui est porteur de la divulgation de la plage de valeurs plus large, d'autre part. La Chambre se propose à cet égard d'aborder ci-après les principes généraux du droit qui s'appliquent à ce qu'il est convenu d'appeler les brevets de "sélection".

Der wichtigste dieser Rechtsgrundsätze lautet, daß gemäß EPÜ Patente auf Erfindungen nicht allein deswegen erteilt werden, weil sie eine "Auswahl" betreffen, sondern nur für neue und erfinderische Gegenstände einer konkret definierten Art (Art. 52 bis 57 EPÜ). Auswahl ist nämlich nur ein gedankliches Instrument, das hauptsächlich bei chemischen Erfindungen zur Feststellung der Neuheit in bestimmten Fällen eingesetzt wird, wobei über die Neuheit letztendlich jedoch nur nach den ausdrücklichen Bestimmungen des Artikels 54, insbesondere seiner Absätze (2) und (3) entschieden wird. Nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet den Stand der Technik "alles, was der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise **zugänglich gemacht worden** ist". Der Begriff "zugänglich" geht eindeutig über eine schriftliche oder zeichnerische Beschreibung hinaus und schließt auch die explizite oder implizite Vermittlung technischer Informationen auf andere Weise ein. Es trifft natürlich zu, daß bei Schriftstücken die übliche Art der Informationsvermittlung die schriftliche oder zeichnerische Beschreibung ist. Damit sind jedoch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wenn zu entscheiden ist, welcher Informationsgehalt zugänglich gemacht wurde: vgl. G 2/88, ABl. EPA 1990, 93, Nr. 10 der Entscheidungsgründe. Als Beispiel für den zugänglichen Informationsgehalt eines Schriftstücks, der über diesen wörtlich beschriebenen oder graphisch dargestellten Inhalt hinausgeht, sei der Fall angeführt, in dem die Ausführung eines Verfahrens, das in einer Vorveröffentlichung spezifisch oder wörtlich beschrieben wurde, zwangsläufig zu einem Erzeugnis führt, das als solches nicht beschrieben wird. In einem solchen Fall ist die Vorveröffentlichung neuheitsschädlich für einen Produktschutzanspruch; vgl. T 12/81 "Diastereomere", ABl. EPA 1982, 296. Es ist daher — ob explizit oder implizit — der Inhalt, und nicht die Form, der über das Vorliegen von Neuheit im allgemeinen und Neuheit in "Auswahlfällen" im besonderen entscheidet (vgl. T 198/94 "Thiochlorformiate", ABl. EPA 1985, 209, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, mit Berichtigung der englischen Fassung in T 124/87 "Copolymere", ABl. EPA 1989, 491, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe; T 26/85 "Dicke magnetischer Schichten", ABl. EPA 1990, 22, Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

7. Natürlich hängt die Entscheidung in dieser Frage jeweils vom Einzelfall ab. Dennoch haben die Beschwerdekammern mit ihrer Rechtsprechung bestimmte allgemeine Grundsätze und weithin gültige Konzepte entwickelt, die manchmal (irrtümlicherweise) als "Tests" bezeichnet werden. Somit liegt es auf der Hand (vgl. G 2/88 vorgeannt), daß verborgene Sachverhalte - verborgen nicht in dem Sinne, daß sie

The most important one is that under the EPC patents are not granted for inventions for the sole reason that they are "selections", but only for new and inventive subject-matter of certain defined kinds (Articles 52 to 57 EPC). Selection is in fact only a conceptual tool, used principally in the field of chemical inventions, for deciding novelty in certain situations, which novelty can, however, only be decided under the express provisions of Article 54, and in particular Articles 54(2) and (3) EPC. Article 54(2) EPC defines the state of the art as comprising "everything **made available** to the public by means of written or oral description, by use or in any other way". The term "available" clearly goes beyond literal or diagrammatical description, and implies the communication, express or implicit, of technical information by other means as well. Now it is of course true that in the case of documents the natural mode of communicating information is by written or diagrammatical description. However, this is not the end of the matter in deciding what information content has been made available: cf. G 2/88, OJ EPO 1990, 93, para. 10 of the reasons. One example of the available information content of a document extending beyond this literal descriptive or diagrammatical content is the case where the carrying out of a process, specifically or literally described in a prior art document, inevitably results in a product not so described. In such a case, the prior art document will destroy the novelty of a claim covering a product; cf. T 12/81, "Diastereomers", OJ EPO 1982, 296. It is thus content, express and implied, rather than mere form, that is decisive of the issue of novelty in general, and "selection" novelty in particular (cf. T 198/84, "Thiochloroformates", OJ EPO 1985, 209, para. 4 of the reasons, English version corrected in T 124/87, "Copolymers", OJ EPO 1989, 491, para. 3.2 of the reasons; T 26/85, "Thickness of magnetic layers", OJ EPO 1990, 22, para. 8 of the reasons).

7. Clearly, the decision on this issue will depend on the facts of each case. Nevertheless, the Boards' jurisprudence has generated certain general principles and broadly applicable concepts, sometimes (erroneously) referred to as "tests". Thus it is clear (cf. G 2/88 cited above) that matter that is hidden, not in the sense of being deliberately concealed but rather in the sense of being reconditely

Le plus important de ces principes est que, en vertu de la CBE, les brevets ne sont pas délivrés pour des inventions pour la seule raison qu'il s'agit de "sélections"; ils sont délivrés uniquement pour certains types définis d'objets nouveaux et inventifs (articles 52 à 57 CBE). La sélection est en fait uniquement un outil conceptuel, utilisé principalement dans le cas des inventions du domaine de la chimie et qui permet de se prononcer sur la nouveauté dans certaines situations, celle-ci ne pouvant toutefois être appréciée qu'au regard des dispositions spécifiques de l'article 54 CBE, notamment de ses paragraphes 2 et 3. Aux termes de l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par "tout ce qui a été **rendu accessible** au public... par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Par "accessible", il faut entendre manifestement ce qui peut être divulgué en dépassant le cadre d'une description littérale ou schématique et en faisant appel à la communication, explicite ou implicite, d'informations techniques par d'autres moyens également. Il est bien entendu exact que, pour un document, la façon naturelle de communiquer des informations est de fournir une description écrite ou schématique. Cependant, cela ne suffit pas pour décider quelle information est rendue accessible (cf. G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 10 des motifs). Par exemple, lorsque la mise en oeuvre d'un procédé - décrit de façon spécifique ou littérale dans un document de l'état de la technique - conduit inévitablement à un produit différent de la description, on a affaire à une information accessible dans un document, qui va au-delà de la description littérale ou schématique. Dans ce cas, le document de l'état de la technique détruit la nouveauté d'une revendication couvrant un produit (cf. T 12/81, "Diastéréoisomères", JO OEB 1982, 296). C'est donc le contenu plutôt que la forme qui, explicitement ou implicitement, est déterminant en ce qui concerne la nouveauté en général et la nouveauté par "sélection" en particulier (cf. T 198/84, "Thiochloroformates", JO OEB 1985, 209, point 4 des motifs, dont la version anglaise est corrigée dans T 124/87, "Copolymères", JO OEB 1989, 491, point 3.2 des motifs; T 26/85, "Epaisseur de couches magnétiques", JO OEB 1990, 22, point 8 des motifs).

7. Naturellement, cette question doit être tranchée en fonction des circonstances de chaque affaire. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence des chambres de recours a engendré certains principes généraux et concepts ayant une application étendue, parfois désignés - improprement - sous le terme de "tests". C'est ainsi qu'il a été clairement établi (cf. décision G 2/88, op. cit.) qu'un objet qui reste ignoré, non qu'il soit déli-



absichtlich verheimlicht, sondern vielmehr von einem Dokument in nicht erkennbarer Weise umfaßt sind - nicht im obigen Sinne "zugänglich gemacht" worden sind. Bei sich überschneidenden Zahlenbereichen physikalischer Parameter in einem Anspruch einerseits und in einer Offenbarung des Standes der Technik andererseits kann es zur Feststellung dessen, was "verborgen" im Gegensatz zu zugänglich gemacht ist, nützlich sein zu prüfen, ob es für den Fachmann schwierig wäre, die Lehre des Standes der Technik im Überschneidungsbereich auszuführen (T 124/87, ABl. EPA 1989, 495, Nr. 3.4). Ein ähnlicher Ansatz, den eine Beschwerdekammer zur Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs in einem Fall wählte (vgl. T 26/85), in dem es bei Zahlenbereichen bestimmter Parameter zu Überschneidungen zwischen einem Anspruch einerseits und einer Offenbarung des Stands der Technik andererseits kam, besteht darin zu prüfen, ob ein Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannten Gegebenheiten **ernsthaft erwägen** würde, die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden. Wenn die Information in dem bekannten Dokument in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns ausreicht, um ihm die Ausführung der technischen Lehre zu ermöglichen, und vernünftigerweise angenommen werden kann, daß er dies auch getan hätte, ist der betreffende Anspruch nicht neu

8. Nach Auffassung der Kammer besteht kein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Prüfung der Neuheit in Fällen der sogenannten "Überschneidung" oder "Auswahl" und der in anderen Fällen, obwohl es zur Überprüfung des vorläufigen Ergebnisses einer Neuheitsprüfung in Überschneidungsfällen hilfreich sein kann, wenn geklärt wird, ob mit dem betreffenden engen Bereich eine besondere technische Wirkung verbunden ist. Es ist jedoch hervorzuheben, daß das Vorliegen einer solchen besonderen Wirkung weder ein Neuheitserfordernis ist noch Neuheit verleihen kann: es kann lediglich dazu beitragen, eine bereits festgestellte Neuheit zu bestätigen (nach T 198/84, ABl. EPA 1985, 209, Nr. 7).

Das vorstehend dargelegte Konzept der "ernsthaften Erwägung" beim Übergang von einem breiten zu einem engen (Überschneidungs-) Bereich, unterscheidet sich, obwohl scheinbar ähnlich, grundsätzlich von einem Konzept, das die Kammern zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anwenden - nämlich zu prüfen, ob der Fachmann "mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht hätte", die technische Lücke zwischen einem bestimmten Stand der Technik und einem Anspruch, dessen

submerged in a document, will not have been "made available" in the above sense. In the case of overlapping ranges of physical parameters between a claim and a prior art disclosure, what will often help to determine what is "hidden" as opposed to what has been made available, is whether or not a skilled person would find it difficult to carry out the prior art teaching in the range of overlap (T 124/87, OJ EPO 1989, 495, para. 3.4). A similar approach adopted by a Board of Appeal (cf. T 26/85, OJ EPO 1990, 22) for assessing the novelty of a claim in a case where overlapping numerical ranges of certain parameters exist between a claim and a prior art document, is to consider whether a person skilled in the art would, in the light of all the technical facts at his disposal, **seriously contemplate** applying the technical teaching of the prior art document in the range of overlap. Provided the information in the prior art document, in combination with the skilled person's common general knowledge, is sufficient to enable him to practise the technical teaching, and if it can reasonably be assumed that he would do so, then the claim in question will lack novelty

8 In the Board's view, there is no fundamental difference between examining novelty in situations of so-called "overlap" or "selection", and in doing so in other situations, although it may be helpful, in order to verify a preliminary conclusion of a novelty examination in cases of overlap, to investigate whether or not a particular technical effect is associated with the narrow range in question. It needs to be stressed, however, that such a particular effect is neither a prerequisite for novelty nor can it as such confer novelty: its existence can merely serve to confirm a finding of novelty already achieved (following T 198/84, OJ EPO 1985, 209, para. 7)

The above concept of "seriously contemplating" moving from a broad to a narrow (overlapping) range, while seemingly akin to one of the concepts used by the Boards for assessing inventive step, namely, whether the notional addressee "would have tried, with reasonable expectation of success" to bridge the technical gap between a particular piece of prior art and a claim whose inventiveness is in question, is fundamentally different from this "inventive-step concept"

bérement dissimulé mais plutôt obscurément enfoui dans un document, n'aura pas été "rendu accessible" au sens indiqué plus haut. Dans le cas où un recoupement des plages de valeurs de paramètres physiques existe entre une revendication et une divulgation antérieure, c'est en se demandant si l'homme du métier aurait ou non du mal à appliquer l'enseignement découlant de l'état de la technique dans la plage de valeurs commune que l'on parvient souvent à déterminer ce qui reste "ignoré" par rapport à ce qui a été rendu accessible (T 124/87, JO OEB 1989, 495, point 3.4). Une démarche comparable, adoptée par une chambre de recours (cf. T 26/85 JO OEB 1990, 22) pour apprécier la nouveauté de l'objet d'une revendication dans le cas où un recoupement des plages de valeurs numériques de certains paramètres existe entre une revendication et un document de l'état de la technique, consiste à se demander si l'homme du métier, connaissant toutes les données techniques dont il dispose, aurait **envisagé sérieusement** de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune. Ainsi, sous réserve que l'information contenue dans le document antérieur, combinée avec les connaissances générales de base de l'homme du métier, soit suffisante pour permettre à celui-ci de mettre en pratique l'enseignement technique et que l'on puisse raisonnablement supposer qu'il le ferait, l'objet de la revendication en question est dénué de nouveauté

8. La Chambre considère qu'en matière d'appréciation de la nouveauté il n'y a pas de différence fondamentale entre des situations dites de "recoupement" ou de "sélection" et d'autres situations, bien que, lorsqu'on a affaire à un recoupement, il puisse être utile, dans le but de vérifier les résultats de l'examen de la nouveauté obtenus en un premier temps, de se demander si un effet technique particulier est lié ou non à la plage étroite en question. Il faut néanmoins souligner que cet effet particulier ne constitue pas une condition de la nouveauté, pas davantage qu'il ne confère en tant que tel de caractère de nouveauté: sa présence peut simplement servir à confirmer une existence déjà constatée de la nouveauté (cf. T 198/84, JO OEB 1985, 209, point 7).

Le concept, mis en relief ci-dessus, du passage "envisagé sérieusement" d'une large plage à une plage étroite (de recoupement), tout en paraissant proche de l'un des concepts utilisés par les chambres de recours pour apprécier l'activité inventive, selon lequel l'on évalue si l'homme de métier "aurait essayé, avec une espérance de réussite raisonnable", de combler le fossé technique existant entre un élément particulier de l'état de la technique et l'objet d'une revendication dont

erfinderische Tätigkeit in Frage steht, zu überbrücken, da es bei der Feststellung einer Vorwegnahme keine Lücke dieser Art geben kann.

Zusammenfassend ist in bezug auf das oben geschilderte Vorbringen der Beschwerdegegnerin folgendes festzustellen: Nach dem EPU muß über die Neuheit unter Berücksichtigung des gesamten Informationsgehalts einer Entgegenhaltung entschieden werden; bei der Beurteilung des Informationsgehalts im Hinblick auf die Entscheidung, ob ein Anspruch neu ist, kann die Kammer ähnliche rechtliche Konzepte wie bei der Entscheidung über das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit anwenden, ohne dabei jedoch die Unterschiede zwischen diesen beiden rechtlich verankerten Gründen für einen Einwand zu verwischen.

9. Da in den beiden Hilfsanträgen derselbe Anspruch 7 geltend gemacht wird wie im Hauptantrag, müssen sie aus denselben Gründen wie der Hauptantrag abgelehnt werden.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Beschwerde wird stattgegeben
2. Das Patent wird widerrufen.

because in order to establish anticipation, there cannot be a gap of the above kind.

In summary, and in dealing with the respondent's submission outlined previously, under the EPC novelty must be decided by reference to the total information content of a cited prior document, and in assessing the content for the purpose of deciding whether or not a claim is novel, the Board may employ legal concepts that are similar to those used by them in deciding issues of obviousness, without, however, thereby confusing or blurring the distinction between these two separate statutory grounds of objection.

9. Both the auxiliary requests contain the same Claim 7 as the main request and, thus, must fail for the same reasons as the main request.

#### **Order**

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

1. The appeal is allowed.
2. The patent is revoked.

l'activité inventive est en cause, est fondamentalement différent de ce concept "d'activité inventive" car, pour la réponse à la question de savoir s'il y a destruction de la nouveauté, il ne peut exister un tel fossé technique

Pour résumer ce qui est dit ci-dessus au sujet des arguments avancés par l'intimé, la Chambre considère qu'en vertu de la CBE la question de la nouveauté doit être tranchée par rapport à l'ensemble de l'information contenue dans un document antérieur cité; lors de l'évaluation de cette information afin de décider si la nouveauté de l'objet d'une revendication est détruite, la Chambre peut utiliser des concepts juridiques proches de ceux engendrés par la jurisprudence des chambres de recours sur les questions de l'évidence de l'invention, sans pour autant confondre ces deux motifs légaux et bien distincts de non-brevetabilité ou estomper la différence qui les sépare.

9. Les deux requêtes subsidiaires contiennent la même revendication 7 que la requête principale et sont par conséquent vouées à l'échec pour les mêmes raisons que la requête principale.

#### **Dispositif**

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

1. Il est fait droit au recours
2. Le brevet est révoqué.