

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.1 vom 12. September 1995
T 939/92 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: R. K. Spangenberg
J. A. Stephens-Ofner

**Anmelder: AgrEvo UK Limited
Stichwort: Triazole/AGREVO
Artikel: 84, 56 EPÜ**

**Schlagwort: "Klarheit und Stützung
durch die Beschreibung (bejaht)" -
"erfinderische Tätigkeit (verneint)" -
"behauptete Wirkung nicht bei allen
beanspruchten Alternativen glaub-
haft" - "Lösung einer allgemeineren
technischen Aufgabe naheliegend"**

Leitsätze

I. Betrifft ein Anspruch eine Gruppe chemischer Verbindungen als solche, so darf ein Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung gemäß Artikel 84 EPÜ nicht allein deshalb erhoben werden, weil die Beschreibung nicht genügend Angaben enthält, die glaubhaft machen, daß alle beanspruchten Verbindungen eine behauptete technische Wirkung aufweisen (die aber nicht Bestandteil der Definition der beanspruchten Verbindungen ist) (s. Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe).

II. Die Frage, ob alle unter einen solchen Anspruch fallenden chemischen Verbindungen die betreffende technische Wirkung besitzen, kann sich im Rahmen des Artikels 56 EPÜ stellen, wenn sich erweist, daß der geltend gemachte erfinderische Charakter der Verbindungen allein in dieser technischen Wirkung begründet liegt (s. Nrn. 2.4 bis 2.6 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 18. Mai 1992, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 87303463.1 (Veröffentlichungsnr. EP-A-0246749) zurückgewiesen wurde.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 12 September 1995
T 939/92 - 3.3.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss
Members: R. K. Spangenberg
J. A. Stephens-Ofner

**Applicant: AgrEvo UK Limited
Headword: Triazoles/AGREVO
Article: 84, 56 EPC**

**Keyword: "Clarity and support by the
description (yes)" - "Inventive step
(no)" - "Alleged effect not credible for
all claimed alternatives" - "Solution
to more general technical problem
obvious"**

Headnote

I. If a claim concerns a group of chemical compounds per se, an objection of lack of support by the description pursuant to Article 84 EPC cannot properly be raised for the sole reason that the description does not contain sufficient information in order to make it credible that an alleged technical effect (which is not, however, a part of the definition of the claimed compounds) is obtained by all the compounds claimed (see Reasons No. 2.2.2).

II. The question as to whether or not such a technical effect is achieved by all the chemical compounds covered by such a claim may properly arise under Article 56 EPC, if this technical effect turns out to be the sole reason for the alleged inventiveness of these compounds (Reasons Nos. 2.4 to 2.6).

Summary of facts and submissions

I. This appeal lies against the decision of the examining division of the EPO dated 18 May 1992, by which European patent application No. 87 303 463.1 (published as EP-A-0246749) was refused.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 12 septembre 1995
T 939/92 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : R. K. Spangenberg
J. A. Stephens-Ofner

**Demandeur : AgrEvo UK Limited
Référence : Triazoles/AGREVO
Article : 84, 56 CBE**

**Mot-clé : "Revendications claires et
fondées sur la description (oui)" -
"Activité inventive (non)" - "Effet
allégué ne pouvant vraisemblable-
ment être obtenu pour toutes les
variantes revendiquées" - "Solution
évidente d'un problème technique
plus général"**

Sommaire

I. Lorsqu'une revendication porte sur un groupe de composés chimiques en tant que tels, l'on ne peut objecter à juste titre que contrairement à ce qu'exige l'article 84 CBE, cette revendication n'est pas fondée sur la description, pour la simple raison que les informations contenues dans la description ne sont pas suffisantes pour convaincre le lecteur que tous les composants revendiqués permettent effectivement d'obtenir l'effet technique allégué (qui n'entre pourtant pas dans leur définition) (cf. point 2.2.2 des motifs).

II. Dans le cadre de l'examen de l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE, il y a lieu de poser la question de savoir si tous les composés chimiques couverts par une telle revendication permettent ou non d'obtenir cet effet technique, dès lors qu'il s'avère que l'obtention de cet effet technique est la seule justification que le demandeur ait avancée pour montrer que ces composés impliquent une activité inventive (cf. points 2.4 à 2.6 des motifs).

Exposé des faits et des conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision par laquelle la division d'examen de l'OEB a rejeté le 18 mai 1992 la demande de brevet européen n° 87 303 463.1 (publiée sous le n° EP-A-0246749).

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen ein geänderter Anspruchssatz für alle benannten Vertragsstaaten außer AT und ES sowie zwei gesonderte Anspruchssätze für AT bzw. ES zugrunde, die alle am 2. Dezember 1991 eingegangen waren.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß Anspruch 1 dieser Anspruchssätze nicht gemäß Artikel 84 EPÜ abgefaßt sei und daß es dem Gegenstand aller Ansprüche dieser Anspruchssätze im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

D3: US-A-3 952 001,
D7: GB-A-2 120 665 und
D8: US-A-4 492 597

an erfinderischer Tätigkeit mangle.

Die Prüfungsabteilung beanstandete unter Berufung auf Artikel 84 EPÜ, daß die beanspruchte Klasse von Verbindungen durch vague Begriffe wie "substituiert" definiert sei. Sie war der Auffassung, der Begriff "substituiert" könne im Zusammenhang mit Produkten, die ausschließlich wegen ihrer biologischen Wirkung beansprucht würden, nicht im üblichen Sinne verstanden werden. Da er in der Beschreibung jedesmal in einer anderen besonderen Bedeutung verwendet werde, seien die Ansprüche unklar. Zudem könne der Schutzzumfang der Ansprüche nicht als angemessene Verallgemeinerung der in der Beschreibung enthaltenen Beispiele angesehen werden. Die Prüfungsabteilung befand ferner, der vorstehend genannte Stand der Technik hätte dem Fachmann genügend Anreiz geboten, die anmeldungsgemäßen Verbindungen herzustellen und so die technische Aufgabe der Bereitstellung weiterer als Herbizide wirksamer Triazole zu lösen. Aus den genannten Entgegenhaltungen hätte der Fachmann nämlich zum einen kombiniert, daß das (als "Biophor" bezeichnete) wesentliche Strukturelement der beanspruchten Verbindungen, das allen chemischen Verbindungen, die es enthielten, herbizide Wirkung verleihe, der Triazolring mit Substituenten in der 1- und 3- und gegebenenfalls auch der 5-Stellung sei. Zum anderen seien die beiden Strukturänderungen, die man vornehmen müsse, um ausgehend von den in D7 und D8 beschriebenen Verbindungen zu einigen der beanspruchten Verbindungen zu gelangen, nichts anderes als ein herkömmlicher bioisosterer Austausch in Verbindung mit der Einführung herkömmlicher Substituenten

II. The decision under appeal was based on an amended set of claims for all designated contracting states except AT and ES and two sets of claims for AT and ES respectively, all sets of claims having been received on 2 December 1991.

The stated grounds of refusal were that the first claims of the above-mentioned sets were not drafted in conformity with the requirements of Article 84 EPC and that the subject-matter of all claims of these sets lacked inventive step in respect of

D3: US-A-3 952 001,
D7: GB-A-2 120 665, and
D8: US-A-4 492 597.

The examining division objected, in view of Article 84 EPC, to the definition of the claimed class of compounds by vague terms such as "substituted". It considered that the term "substituted" could not be given its ordinary meaning in the context of products which were only claimed because of their biological activity. Since the special meanings ascribed to this term in the description were different in each case it was used, the claims were held to be unclear. In addition, the examining division found that the scope of the claims did not represent a reasonable generalisation of the examples provided in the description. The examining division further held that the above listed state of the art would have given the skilled person sufficient incentive to prepare the compounds of the present application with a view to solving the technical problem of providing additional herbicidally active triazoles. The reasons for their conclusion were, on the one hand, that this person would have inferred from the above documents taken in combination that the essential structural element of the claimed compounds, conferring herbicidal activity on all chemical compounds containing it (ie the so-called "biophore") was the triazole ring bearing substituents in positions 1 and 3, and optionally in position 5, and, on the other hand, because the two structural modifications necessary for arriving at some of the claimed compounds, starting from those described in documents D7 and D8, were nothing more than a conventional bioisosteric replacement, together with an introduction of conventional substituents in the phenyl ring in position 5 of the tria-

II. La décision attaquée a été rendue sur la base d'un jeu de revendications modifiées valant pour tous les Etats contractants désignés à l'exception de AT et ES, et de deux jeux de revendications, valant l'un pour AT, l'autre pour ES; tous ces jeux de revendications avaient été produits le 2 décembre 1991.

La demande a été rejetée au motif que dans les jeux de revendications susmentionnés, les revendications 1 n'étaient pas rédigées conformément aux prescriptions de l'article 84 CBE, et que leur objet n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au contenu des documents suivants :

D3 : US-A-3 952 001,
D7 : GB-A-2 120 665, et
D8 : US-A-4 492 597.

La division d'examen, invoquant l'article 84 CBE, a objecté que la classe de composés revendiquée était définie en termes vagues, tels que "substitué". A son avis, s'agissant de produits revendiqués uniquement pour leur activité biologique, ce terme de "substitué" ne pouvait s'entendre dans son sens ordinaire. Le sens particulier donné à ce terme dans la description variant à chaque fois, il devait être considéré que les revendications manquaient de clarté. La division d'examen a estimé en outre que la portée donnée aux revendications ne pouvait être considérée comme une généralisation raisonnable des exemples cités dans la description. Par ailleurs, elle a jugé que les antériorités susmentionnées auraient pu véritablement donner l'idée à l'homme du métier de préparer les composés selon la présente demande afin de résoudre le problème technique posé, celui de l'obtention de nouveaux triazoles ayant une activité herbicide. La division d'examen avançait deux raisons: d'une part l'homme du métier, en combinant les documents en question, aurait pu en déduire que l'élément structurel essentiel des composés revendiqués, qui conférait un effet herbicide à tous les composés chimiques le comportant (le "biophore"), était l'anneau triazole portant des substituants dans les positions 1 et 3 et, le cas échéant, en position 5; d'autre part, les deux modifications de structure nécessaires pour pouvoir obtenir certains composés revendiqués à partir des composés décrits dans les documents D7 et D8 consistaient simplement à effectuer un remplacement bioisostérique classique et à introduire des substituants classiques dans l'anneau phé-

in den Phenylring in der 5-Stellung des Triazolrings.

III. In einem Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ bezweifelte die Beschwerdekammer, daß die Anmeldeunterlagen selbst genügend Beweismittel enthielten, um die angegebene herbizide Wirkung für **alle** beanspruchten Verbindungen glaubhaft zu machen. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens ließ sie den Beschwerdeführer ferner wissen, daß sie dem Anmeldungsgegenstand möglicherweise erfinderische Tätigkeit zuerkennen könnte, wenn er auf chemische Verbindungen beschränkt würde, deren herbizide Wirkung aufgrund des gesamten vorliegenden Beweismaterials glaubhaft sei, und steckte auch den möglichen Rahmen hierfür ab. In einem weiteren Bescheid verwies die Kammer auf die Entgegenhaltung

D9: C. Temple, "Triazoles 1,2,4" (Band 37 der Reihe "The Chemistry of Heterocyclic Compounds"), 1981, Seiten 261, 262, 286 und 287 in Verbindung mit den Seiten 411, 412 und 413,

und unterrichtete den Beschwerdeführer davon, daß die in der Anmeldung beanspruchten Verbindungen ohne weiteres als Produkt herkömmlicher Syntheseverfahren angesehen werden könnten. Wenn sich die in der vorliegenden Patentanmeldung gestellte Aufgabe lediglich auf die Bereitstellung neuer chemischer Verbindungen beschränkte, wären demnach die als Lösung dieser Aufgabe vorgeschlagenen und beanspruchten Verbindungen als naheliegend anzusehen.

IV. Daraufhin reichte der Beschwerdeführer am 5. November 1994 fünf weitere geänderte Anspruchssätze (A bis E) für alle benannten Vertragsstaaten außer ES und AT ein. In der mündlichen Verhandlung am 12. September 1995 änderte er Anspruch 1 des Anspruchssatzes A nochmals, um Einwände der Kammer im Hinblick auf die Artikel 84 und 123(2) EPÜ auszuräumen.

Er beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Anspruchs 1 in der in der mündlichen Verhandlung eingebrachten Fassung sowie der Ansprü-

zole ring.

III. In a communication pursuant to Article 110(2) EPC the board of appeal questioned that the application documents contained sufficient internal evidence to render it credible that **all** claimed compounds would have the stated herbicidal activity. During the appeal proceedings, the board further informed the appellant that it might be prepared to acknowledge an inventive step if the subject-matter of the present application were limited to chemical compounds for which, on the basis of all the available evidence, the possession of herbicidal activity was credible, and indicated the extent to which this might be the case. In a further communication the board referred the appellant to

D9: C. Temple, "Triazoles 1,2,4" (Vol. 37 of the series "The Chemistry of Heterocyclic Compounds"), 1981, pages 261, 262, 286 and 287 in combination with pages 411, 412 and 413,

and informed him that the compounds as claimed in the application could well be regarded as being products of conventional synthetic methods. If, therefore, the problem solved by the present patent application could only be seen as merely providing novel chemical compounds, then the compounds proposed and claimed as the solution of this problem could well be regarded as being obvious.

IV. In response to the board's observations the appellant filed, on 5 November 1994, five further amended sets of claims for the designated contracting states other than ES and AT (marked set A to E). During the oral proceedings, which took place on 12 September 1995, he amended claim 1 of Set A further in order to meet some objections raised by the board in respect of Articles 84 and 123(2) EPC.

He requested that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of claim 1, as submitted in the course of oral proceedings, and claims 2 to 7 dated 27 October 1994, or on claim sets

nyle, situé en position 5 de l'anneau triazole.

III. Dans une notification établie en application de l'article 110(2) CBE, la Chambre de recours a déclaré qu'il lui paraissait douteux que les pièces de la demande contiennent suffisamment d'éléments pour pouvoir convaincre le lecteur que **tous** les composés revendiqués étaient susceptibles d'avoir l'activité herbicide alléguée par le demandeur. Durant la procédure de recours, elle a en outre informé le requérant qu'elle pourrait être disposée à reconnaître l'existence d'une activité inventive si l'objet de la demande en cause était limité aux composés chimiques qui avaient vraisemblablement une action herbicide, à en juger par l'ensemble des preuves qui avaient été fournies, et elle a précisé dans quelle mesure il était possible d'admettre l'existence d'une activité herbicide. Dans une notification ultérieure, la Chambre a renvoyé le requérant au document:

D9: C. Temple, "Triazoles 1,2,4" (Vol. 37 de la série "The Chemistry of Heterocyclic Compounds"), 1981, pages 261, 262, 286, 287, en liaison avec les pages 411, 412 et 413.

Elle lui a également signalé que l'on pouvait fort bien considérer que certains composés revendiqués dans la demande étaient le produit de synthèses classiques. Si donc l'on pouvait estimer que le problème résolu grâce à la demande de brevet en cause ne pouvait être que celui de l'obtention de nouveaux composés chimiques, les composés revendiqués, proposés comme solution de ce problème, pouvaient alors être considérés comme évidents.

IV. En réponse aux observations de la Chambre, le requérant a, le 5 novembre 1994, déposé cinq nouveaux jeux de revendications modifiées valant pour les Etats contractants désignés, à l'exception de ES et AT (jeux de revendications A à E). Lors de la procédure orale tenue le 12 septembre 1995, il a apporté de nouvelles modifications à la revendication 1 du jeu de revendications A afin de répondre à certaines des objections que la Chambre avait soulevées au titre des articles 84 et 123(2) CBE.

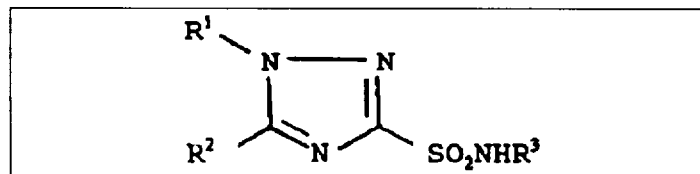
Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base soit de la revendication 1 présentée au cours de la procédure orale et des revendications 2 à 7 datées du 27 octobre

che 2bis 7 vom 27. Oktober 1994 (Hauptantrag) oder auf der Grundlage eines der Anspruchssätze B bis E vom 27. Oktober 1994 (Hilfsanträge 1 bis 4). Zugleich stellte er den Antrag, daß der Großen Beschwerdekammer zwei als "Anfrage 1" und "Anfrage 2" bezeichnete Rechtsfragen in der von ihm in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung vorgelegt werden. Der geänderte Anspruch 1 des Anspruchssatzes A in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung lautet wie folgt:

"1. Triazolsulfonamide der Formel

"B" to "E", dated 27 October 1994, by way of auxiliary requests 1 to 4. He also requested that two questions of law be referred to the Enlarged Board of Appeal, in the terms submitted by him in the course of oral proceedings and marked "request 1" and "2nd request". Amended claim 1 of Set A, as submitted during the oral proceedings, reads as follows:

1. The triazole sulphonamides of the formula:



und deren Salze, worin

R¹ Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Pyrimidin-2-yl,

R² Wasserstoff, Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Amino, Alkylamino mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder 2,5-Dimethylpyrrol-1-yl und

R³ gegebenenfalls substituiertes Phenyl bedeutet,

mit der Einschränkung, daß

- a) **R¹** und **R²** nicht gleichzeitig Wasserstoff sind,
- b) **R²** nicht Phenyl ist, wenn **R¹** für Wasserstoff und zugleich **R³** für Phenyl oder 4-Methylphenyl steht,
- c) **R²** nicht Amino ist, wenn **R¹** für Wasserstoff steht."

In Anspruch 1 der Anspruchssätze B bis E sind die Substituenten **R¹** und **R²** enger definiert, während **R³** überall für gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht.

Die beiden vom Beschwerdeführer vorgelegten Rechtsfragen lauten wie folgt:

and salts thereof, where:

R¹ represents hydrogen, alkyl of 1 to 6 carbon atoms, phenyl, or substituted or unsubstituted pyrimidin-2-yl;

R² represents hydrogen, alkyl of 1 to 6 carbon atoms, phenyl, amino, alkyl-amino of 1 to 4 carbon atoms, or 2,5-dimethylpyrrol-1-yl; and

R³ represents optionally substituted phenyl;

with the following provisos:

- (a) **R¹** and **R²** are not simultaneously hydrogen;
- (b) when **R¹** represents hydrogen and **R³** simultaneously represents phenyl or 4-methylphenyl, **R²** does not represent phenyl;
- (c) when **R¹** represents hydrogen, **R²** does not represent amino.

The first claims of Sets B to E contain more limited definitions of the substituents **R¹** and **R²**. However, in all these claims **R³** represents optionally substituted phenyl.

The two questions of law submitted by the appellant were as follows:

1994, soit de l'un des jeux de revendications "B" à "E", datés du 27 octobre 1994, correspondant respectivement aux requêtes subsidiaires 1 à 4. Il a également demandé que les deux questions de droit qu'il avait posées l'une dans sa "requête n° 1", l'autre dans sa "requête n° 2" lors de la procédure orale soient soumises telles quelles à la Grande Chambre de recours. Le texte modifié de la revendication 1 selon le jeu de revendications A présenté lors de la procédure orale est le suivant :

1. Les sulfonamides de triazole de formule

et leurs sels, formule dans laquelle:

R¹ représente l'hydrogène, un groupe alkyle comportant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe phényle ou bien un groupe pyrimidine-2-yl substitué ou non substitué;

R² représente l'hydrogène, un groupe alkyle comportant 1 à 6 atomes de carbone, un groupe phényle, amino, alkylamino comportant 1 à 4 atomes de carbone, ou un groupe 2,5-diméthylpyrrol-1-yl ; et

R³ représente un groupe phényle pouvant éventuellement être substitué;

étant stipulé que :

- a) **R¹** et **R²** ne représentent pas l'hydrogène tous les deux en même temps ;
- b) lorsque **R¹** représente l'hydrogène et que, simultanément, **R³** représente un groupe phényle ou 4-méthylphényle, **R²** ne peut pas représenter un groupe phényle ;
- c) lorsque **R¹** représente l'hydrogène, **R²** ne peut pas être un groupe amino.

Les revendications 1 selon les jeux de revendications B à E donnent une définition plus restrictive des substituents **R¹** et **R²** mais, dans toutes ces revendications, **R³** représente toujours un groupe phényle pouvant le cas échéant être substitué.

Les deux questions de droit soulevées par le requérant sont les suivantes:

"Anfrage 1: Kann der dem Stand der Technik am nächsten kommende Lösungsansatz gemäß Artikel 56 für erfinderisch, ein weiter entfernter Lösungsansatz aber nach demselben Artikel für nicht erfinderisch befunden werden?"

"Anfrage 2: Ist ein Verweis der Kammer auf unsubstantiiertes allgemeines Fachwissen nur dann gültig, wenn er auf Dokumente gestützt wird?"

V. In der Beschwerdebegründung und seinen weiteren Schriftsätzen sowie in der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ geltend gemacht, daß die in Anspruch 1 verwendeten Ausdrücke zwar breit, aber völlig klar seien und daher kein Grund zu der Annahme bestehe, sie hätten im vorliegenden Fall eine besondere Bedeutung. In bezug auf Artikel 56 EPÜ bestritt er, daß der Fachmann aus den Entgegenhaltungen D3, D7 und D8 auf eine herbizide Wirkung der Verbindungen der vorstehenden Formel I geschlossen hätte. Er begründete dies unter anderem damit, daß sich anhand des allgemeinen Fachwissens kaum vorhersehen lasse, welchen Einfluß selbst kleine Strukturänderungen auf die biologische Wirkung hätten. Die in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Aussage, wonach der Fachmann bei allen Triazolverbindungen, die einen Substituenten in der 1- und 3-Stellung und gegebenenfalls einen weiteren Substituenten in der 5-Stellung hätten, eine herbizide Wirkung erwarten würde, sei eine bloße Behauptung und nicht substantiiert.

Der Beschwerdeführer betonte zwar nochmals, daß alle nun beanspruchten Verbindungen die angegebene herbizide Wirkung zeigten, brachte aber vorsorglich vor, daß Artikel 56 EPÜ nur auf die erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik abstelle und keine Grundlage dafür biete, den Gegenstand von Ansprüchen der hier vorliegenden Art auf Verbindungen zu beschränken, die eine Wirkung oder überhaupt eine technisch nützliche Eigenschaft aufwiesen. Die Frage, ob technisch nützliche Eigenschaften erzielt würden, sei nämlich gänzlich unabhängig vom Stand der Technik zu

"request 1: If the closest approach to the prior art is deemed unobvious under Article 56, can any more distant approach to the prior art nevertheless be deemed obvious under Article 56?"

"2nd request: Does reliance by the board on unsubstantiated common general knowledge have to be substantiated by the board by documentary material in order to be valid?"

V. In the statement of grounds of appeal, further written submissions and during the oral proceedings the appellant argued in respect of Article 84 EPC that the expressions used in claim 1 were broad but perfectly clear and that there was therefore no reason to assume that they had a special meaning in the present case. In respect of Article 56 he submitted that documents D3, D7 and D8 would not have suggested to the skilled person that the compounds of the above formula I would have any herbicidal activity. One reason for this was, so he submitted, that it was scarcely possible to predict the influence of even small structural modifications on biological activity on the basis of the common general knowledge. He further argued that the statement in the decision under appeal that a skilled person would expect that all triazole compounds having a substituent in positions 1 and 3 and optionally another substituent in position 5 would have herbicidal activity was merely an unsubstantiated allegation.

Although the appellant insisted that all compounds now being claimed possessed the stated herbicidal activity, he also submitted, in the alternative, that Article 56 EPC, which only related to obviousness with respect to the state of the art, did not provide a basis for limiting the subject-matter of claims such as those of the present application to compounds having any activity or indeed any technically useful property, since the answer to the question as to whether or not technically useful properties were achieved was wholly independent of the state of the art so that an objection on this

"Requête n° 1: lorsque la solution la plus proche de l'état de la technique est considérée comme non évidente au sens de l'article 56, peut-on néanmoins considérer qu'une solution qui s'éloigne davantage de cet état de la technique est évidente au sens de ce même article ?"

"Requête n° 2: Si la Chambre a invoqué sans preuve les connaissances générales de l'homme du métier, doit-elle citer des documents à l'appui de ses allégations pour que son argumentation soit valable?"

V. Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, dans les moyens qu'il a produits ultérieurement par écrit ainsi que lors de la procédure orale, le requérant a répondu aux objections soulevées au titre de l'article 84 CBE, en faisant valoir que les expressions utilisées dans la revendication 1 avaient certes une large portée, mais qu'elles étaient parfaitement claires; il n'y avait donc aucune raison de penser qu'elles pouvaient avoir un sens particulier dans ce cas précis. En ce qui concerne l'objection soulevée au titre de l'article 56, il a prétendu que l'homme du métier n'aurait pu déduire des documents D3, D7 et D8 que des composés répondant à la formule I reproduite plus haut étaient susceptibles d'avoir une quelconque activité herbicide, notamment parce qu'il n'était guère possible à l'homme du métier, en faisant appel à ses connaissances générales, de prévoir l'impact que des modifications de structure mêmes minimes pouvaient avoir sur cette activité biologique. Il a ajouté que la division d'examen, en déclarant dans la décision attaquée qu'un homme du métier pouvait s'attendre à ce que tous les composés triazoles comportant un substituant en positions 1 et 3 ainsi que, éventuellement, en position 5 aient une activité herbicide, s'était contentée d'affirmer des faits sans les prouver.

Bien qu'ayant souligné que tous les composés qu'il revendiquait à présent avaient l'action herbicide en question, le requérant a tenu aussi à préciser que même si ce n'était pas le cas, l'article 56 CBE, qui n'avait trait qu'au caractère évident des inventions par rapport à l'état de la technique, ne pouvait être invoqué pour exiger que l'objet des revendications de la demande en cause soit limité à des composés ayant une activité quelconque ou même une quelconque propriété techniquement utile; en effet, la réponse à la question desavoir si des propriétés techniquement utiles avaient pu ou non

beantworten, so daß ein diesbezüglicher Einwand nicht im Rahmen des Artikels 56 EPÜ erhoben werden könne. Unter Berufung auf die Entscheidung T181/82 gab er folgendes zu bedenken: Falls die Kammer diejenigen der beanspruchten Verbindungen, die mit den entgegengehaltenen Verbindungen strukturell am engsten verwandt seien, als erfinderschon anerkenne, wozu sie offensichtlich bereit sei, dann wären nach dem Gesetz der Logik auch alle strukturell weitläufiger verwandten Verbindungen erfinderisch.

Zu seinem vorstehend dargelegten ersten Vorbringen führte er aus, die vorliegende Patentanmeldung enthalte so viele Beispiele und Daten zu der angegebenen Wirkung, daß diese mit gutem Grund bei allen unter die jetzigen Ansprüche fallenden Verbindungen vorausgesetzt werden könne. Die beim Phenylring R³ beanspruchten unbegrenzten Substitutionsmöglichkeiten seien durch die wohlbekannte Möglichkeit gerechtfertigt, daß Substituenten wie Amidgruppen nach der Ausbringung eines Herbizids auf den Boden abgespalten würden, so daß der wirksame Teil der beanspruchten Verbindungen den besagten Substituenten R³ gar nicht mehr zu enthalten brauche. Zweifel an der angegebenen herbiziden Wirkung könne die Beschwerdekammer ohnehin nur aufgrund ihres eigenen allgemeinen Fachwissens hegen, das jedoch nicht substantiiert sei. Diesbezüglich sei schon in den Entscheidungen T 21/83 und T 157/87 klargelegt worden, daß allgemeines Fachwissen, das gegen die Patentierbarkeit einer Patentanmeldung ins Feld geführt werde, konkret belegt werden müsse. Der Beschwerdeführer räumte schließlich ein, daß die beanspruchten Verbindungen durch herkömmliche Syntheseverfahren hergestellt würden, behauptete aber, dies sei ohne Belang, da es für die Zwecke des Artikels 56 EPÜ nicht darauf ankomme, ob ein Fachmann die beanspruchten Verbindungen hätte herstellen können, sondern vielmehr darauf, ob er dies angesichts des Stands der Technik getan hätte. Im vorliegenden Fall habe der Stand der Technik keinerlei Anreiz geboten, gerade die in den jetzigen Ansprüchen enthaltenen Verbindungen bereitzustellen, und nicht andere aus der Vielzahl denkbarer neuer Verbindungen, die ebenfalls, wenn

basis could not properly be raised under Article 56 EPC. Moreover, he argued, relying on decision T 181/82, that if the board would admit, as it was obviously prepared to do, that those of the claimed compounds which were structurally most closely related to the compounds disclosed in the cited state of the art, were inventive, it would logically follow that all compounds which were structurally less closely related to the known ones were likewise inventive.

Furthermore, in respect of his first submission, as set out above, he argued that the present patent application did contain a great number of examples and activity data, on the basis of which it was reasonable to predict that all compounds covered by the present claims would have the stated activity. In addition, the unlimited substitution facilities claimed for the phenyl ring R³ were, in his submission, justified by the well-known possibility that substituents such as amide groups might be eliminated after the application of a herbicide to the soil, so that it was possible that the active part of the claimed compounds did not contain the said substituent R³. In any case, so he argued, any doubts about the presence of the stated herbicidal activity that the board of appeal might entertain could only arise from its own but unsubstantiated common general knowledge. In this respect he submitted, relying on decisions T 21/83 and T 157/87, that any common general knowledge relied upon against the patentability of a patent application would have to be substantiated by reference to a particular document or documents. Finally, he admitted that the claimed compounds were prepared by conventional synthetic methods, but argued that this was not relevant, since the decisive question under Article 56 was not whether a skilled person could have prepared the claimed compounds, but whether he would have done so in view of the state of the art. In his submission, the state of the art in the present case contained no incentive whatsoever to provide the same compounds as those of the present claims, and not any other compounds from the host of possible new compounds which were likewise, but only potentially,

être obtenues ne dépendait nullement de l'état de la technique, si bien que l'on ne pouvait dans ces conditions soulever valablement une objection au titre de l'article 56 CBE. Faisant référence à la décision T 181/82, il a en outre fait remarquer à la Chambre que si, comme elle était manifestement disposée à le faire, elle admettait l'existence d'une activité inventive dans le cas des composés revendiqués les plus proches de par leur structure de ceux divulgués dans les antériorités citées, elle devait en bonne logique considérer que tous les composés structurellement plus éloignés des composés connus impliquaient eux aussi une activité inventive.

Le requérant a complété cette première partie de son argumentation en faisant valoir que vu le grand nombre d'exemples et d'informations qu'il avait fournis dans sa demande de brevet au sujet de l'activité des composés, il était raisonnable de penser que tous les composés couverts par les revendications actuelles auraient eux aussi l'activité en question. Il a en outre expliqué que le nombre illimité de substitutions possibles qui avait été revendiqué pour l'anneau phényle R³ se justifiait dans la mesure où il était connu que des substituants tels que les groupes amides pouvaient être éliminés après application d'un herbicide sur le sol; il était donc tout à fait possible que la partie active des composants revendiqués ne contienne pas ledit substituant R³. En tout état de cause, selon le requérant, la Chambre n'avait pu se fonder que sur ses propres connaissances générales lorsqu'elle avait mis en doute l'activité herbicide en question; ses affirmations n'étaient étayées par aucune preuve. Il a rappelé à ce propos qu'il avait été déclaré dans les décisions T 21/83 et T 157/87 que lorsque l'on invoquait les connaissances générales de l'homme du métier pour contester la brevetabilité de l'objet d'une demande, il convenait de citer un ou plusieurs documents précis. Enfin, il a admis que les composés revendiqués étaient obtenus par des méthodes de synthèse classiques, mais a déclaré que ce n'était pas là le point important parce que la question cruciale pour pouvoir juger de l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 était non pas de savoir si un homme du métier aurait pu préparer les composés revendiqués, mais si, étant donné l'état de la technique, il les aurait effectivement préparés. Selon lui, l'état de la technique ne

auch nur potentiell, durch herkömmliche Syntheseverfahren gewonnen werden könnten.

available through conventional synthetic methods.

pouvait en l'occurrence donner l'idée à l'homme du métier de préparer des composés identiques à ceux couverts par le texte actuel des revendications, et ne divulguait aucun autre composé parmi la multitude de nouveaux composés que les méthodes classiques de synthèse permettaient également d'obtenir - mais ceci uniquement en théorie.

VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, die Beschwerde und die Anträge auf Vorlage der beiden Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer zurückzuweisen.

VI. At the end of the oral proceedings the decision to dismiss the appeal and to refuse the requests to refer the two questions of law to the Enlarged Board of Appeal was announced.

VI. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé qu'elle avait décidé de rejeter le recours ainsi que la requête du requérant visant à soumettre deux questions de droit à la Grande Chambre de recours.

Entscheidungsgründe

Reasons for the decision

Motifs de la décision

1. Die Beschwerde ist zulässig.

1. The appeal is admissible.

1. Le recours est recevable.

2. Hauptantrag

2. Main request

2. Requête principale

2.1 Die Kammer ist der Auffassung, daß der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Anspruch 1 des Anspruchssatzes A den Erfordernissen des Artikels 123(2)EPÜ genügt und daß der beanspruchte Gegenstand neu ist. Eine Begründung dieser Feststellungen erübrigt sich, da für die nachstehend näher begründete abschlägige Entscheidung der Beschwerde die Frage der Klarheit der Ansprüche und ihrer Stützung durch die Beschreibung (Art. 84EPÜ) und die Frage der erfinderischen Tätigkeit (Art. 56EPÜ) ausschlaggebend sind.

2.1 The board is satisfied that claim 1 of Set A submitted during the oral proceedings meets the requirement of Article 123(2)EPC, and that the claimed subject-matter is novel. Since the decisive questions in this appeal are those of clarity and support by the description (Article 84 EPC) and of inventive step (Article 56 EPC), under which the appeal fails for the reasons set out below, it is not necessary to give any reason for this finding.

2.1 La Chambre est convaincue que la revendication 1 du jeu de revendications A produit lors de la procédure orale répond aux conditions exigées à l'article 123(2) CBE, et que l'objet revendiqué est nouveau. Comme dans la présente espèce il s'agit essentiellement de savoir si les dispositions des articles 84 (clarté et fondement des revendications) et 56 CBE (activité inventive) ont bien été respectées, et que c'est en raison du non-respect de l'article 56 que le recours sera rejeté, pour les motifs exposés ci-après, la Chambre n'a pas à expliquer pour quels motifs elle se déclare convaincue que l'objet de la dite revendication est nouveau et satisfait à l'article 123(2) CBE.

2.2 Als erstes muß geklärt werden, ob die vorliegenden Ansprüche nach Artikel 84EPÜ zu beanstanden sind. Die Prüfungsabteilung hat hier den doppelten Einwand mangelnder Klarheit und mangelnder Stützung durch die Beschreibung erhoben.

2.2 The first issue to be decided is whether the present claims are objectionable under Article 84 EPC. The examining division has raised this objection under two headings, the first being lack of clarity, and the second being lack of support by the description.

2.2 La première question à trancher est de savoir si, dans leur version actuelle, les revendications peuvent appeler des objections au titre de l'article 84 CBE, comme l'a estimé la division d'examen, qui a objecté premièrement que les revendications n'étaient pas claires et deuxièmement qu'elles ne se fondaient pas sur la description.

2.2.1 Im Rahmen des ersten Einwands hatte die Prüfungsabteilung die Auffassung vertreten, daß beispielsweise der Begriff "substituiert" nicht im üblichen Sinne verstanden werden könne, da der Anspruch chemische Verbindungen mit einer biologischen Wirkung **betreffe**. Unter den vorliegenden unabhängigen Anspruch fallen jedoch bestimmte chemische Verbindungen als solche, und nicht nur diejenigen mit einer bestimmten biologischen Wirkung. Daher ist die biologische Wirkung dieser Verbindungen kein wesentliches technisches Merkmal des bean-

2.2.1 As to the first heading, the examining division held that the term "substituted" cannot be given its ordinary meaning, since the claim **related** to chemical compounds having a biological activity. However, the present independent claim covers certain chemical compounds per se, and not just those compounds having a particular biological activity. Hence the biological activity of these compounds is not an essential technical feature of the claimed subject-matter, and thus not part of the definition of the claimed subject-matter, so that there is no reason for

2.2.1 Ence qui concerne la première de ces deux objections, la division d'examen a estimé par ex. que le terme "substitué" ne pouvait être pris dans son sens ordinaire parce que la revendication **avait trait** à des composés chimiques ayant une activité biologique. Or, l'actuelle revendication indépendante couvre certains composés chimiques en tant que tels, et non pas uniquement les composés ayant une activité biologique particulière. L'activité biologique de ces composés n'est donc pas une caractéristique technique essentielle de l'objet revendiqué, et n'entre

spruchten Gegenstands und mithin auch nicht Teil seiner Definition, so daß kein Grund besteht, dem Begriff "substituiert" seine übliche technische Bedeutung "beliebig substituiert" (s. Nr. 6 der Entscheidungsgründe) abzusprechen, zumal der Beschwerdeführer offenbar genau diese Bedeutung im Auge hatte. Die Kammer hält den Anspruch 1 daher für klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ.

2.2.2 Als zweiten Einwand hatte die Prüfungsabteilung vorgebracht, Anspruch 1 des Hauptantrags stelle eine ungebührliche Verallgemeinerung der in der Beschreibung enthaltenen Beispiele dar. Nach Auffassung der Kammer läßt Artikel 84 EPÜ aber nicht den Schluß zu, daß ein Anspruch schon allein deshalb anfechtbar ist, weil er "ungebührlich breit" ist. Dies ergibt sich insbesondere nicht aus dem Erfordernis, daß die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen (die ja gemäß R. 27(1) e) EPÜ keine Beispiele zu enthalten braucht). "Stützung durch die Beschreibung" bedeutet vielmehr, daß die in der Beschreibung angegebenen technischen Merkmale und die in den Ansprüchen zur Definition der Erfindung verwendeten identisch sein müssen (s. T 133/85, ABI. EPA 1988, 441, Nr. 2 der Entscheidungsgründe und T 409/91, ABI. EPA 1994, 653, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe); andernfalls nämlich enthielten die Ansprüche keine echten Definitionen, sondern nur Erläuterungen. Den weiteren Ausführungen in der Entscheidung T 409/91, Nummern 3.3 und 3.4 der Entscheidungsgründe, ist zu entnehmen, daß ein Anspruch, dessen Gegenstand in der Beschreibung nicht gemäß Artikel 83 EPÜ offenbart ist, auch nicht durch die Beschreibung im Sinne des Artikels 84 EPÜ gestützt ist. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Überlegungen unter Nummer 5 der angefochtenen Entscheidung, daß die Prüfungsabteilung keine Zweifel daran hatte, daß die **Herstellung** der beanspruchten Verbindungen möglich war. Sie fand in der Beschreibung auch keine technischen Merkmale, die dort als für die beanspruchte Erfindung wesentlich angegeben worden wären, in der Definition des vorliegenden Anspruchs 1 hingegen gefehlt hätten. Auch die Kammer vermochte keine solchen Merkmale zu entdecken. Stattdessen hat sich die Prüfungsabteilung darauf berufen, daß ein fachmännischer Leser der Anmeldungsunterlagen nicht davon überzeugt gewesen wäre, daß

the term "substituted" not to have its ordinary technical meaning, namely "substituted by absolutely anything" (see point 6 of the decision under appeal). This meaning is, moreover, the one that was clearly intended by the appellant. On this basis, claim 1 is, in the board's judgment, clear in the sense of Article 84 EPC.

2.2.2 As to the second heading, the examining division held that claim 1 of the main request was an unreasonable generalisation of the examples contained in the description. However, in the board's judgment, it does not follow from Article 84 EPC that a claim is objectionable simply because it is "unreasonably broad". In particular, this does not follow from the requirement that the claims must be supported by the description (which, pursuant to Rule 27(1)(e) EPC, need not include examples). Rather, the expression "support by the description" means that the technical features stated in the description as being essential features of the described invention must be the same as those used to define the invention in the claims (see decision T 133/85, OJ EPO 1988, 441, reasons No. 2, and decision T 409/91, OJ EPO 1994, 653, reasons No. 3.2), for otherwise the claims would not be true definitions but mere descriptions. As was further pointed out in decision T 409/91, reasons Nos. 3.3. and 3.4 a claim covering subject-matter which is not disclosed in the description in the manner required by Article 83 EPC is, in addition, not supported by the description within the meaning of Article 84 EPC. In the present case, it follows from the considerations contained in point 5 of the decision under appeal that the examining division had no doubts as to the possibility of preparing the claimed compounds. Furthermore, the examining division did not find that the description mentioned technical features as being essential features of the claimed invention which were not part of the definition of the present claim 1, nor could the board find any such feature. Instead, the examining division relied upon the fact that a skilled person upon reading the application documents would not have believed that all claimed compounds **would or could be likely to possess the alleged herbicidal activity**, which feature is, as already stated, not part of the definition of the subject-matter for which claim 1 seeks protection. Therefore, the facts

donc pas dans la définition de cet objet; il n'y a par conséquent aucune raison de considérer que le terme "substitué" ne revêt pas son sens ordinaire, à savoir "substitué par absolument n'importe quoi" (cf. point 6 de la décision attaquée). C'est d'ailleurs manifestement la signification que le requérant entendait donner à ce mot. Aussi la Chambre estime-t-elle que la revendication 1 répond à l'exigence de clarté au sens de l'article 84 CBE.

2.2.2 La deuxième objection soulevée par la division d'examen visait la revendication 1 selon la requête principale, qui selon la division d'examen, constituait une généralisation excessive des exemples donnés dans la description. La Chambre estime quant à elle qu'il ne découle pas de l'article 84 CBE et notamment de la disposition selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description qu'une revendication appelle des objections dès lors qu'elle a "une portée trop vaste" (d'après la règle 27(1e) CBE, la description ne doit pas obligatoirement comporter des exemples). L'expression "se fonder sur la description" signifie au contraire que les caractéristiques techniques présentées dans la description comme étant des caractéristiques essentielles de l'invention décrite doivent être les mêmes que celles qui servent à définir l'invention dans les revendications (cf. décisions T 133/85, JO OEB 1988, 441, point 2 des motifs, et T 409/91, JO OEB 1994, 653, point 3.2 des motifs), car sinon, les revendications ne seraient pas de véritables définitions, mais de simples descriptions. Comme l'a souligné en outre la décision T 409/91 (points 3.3 et 3.4 des motifs), une revendication couvrant un objet qui n'a pas été exposé dans la description conformément aux prescriptions de l'article 83 CBE ne peut pas non plus être fondée sur la description au sens de l'article 84 CBE. Dans la présente affaire, il ressort des considérations développées au point 5 de la décision attaquée que la division d'examen ne doutait pas de la possibilité de **préparer** les composés revendiqués. Qui plus est, la division d'examen n'a pas constaté que les caractéristiques techniques présentées dans la description comme étant des caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée n'étaient pas reprises dans la définition donnée de l'invention dans la revendication 1 actuelle; la Chambre ne considère pas elle non plus que ce soit le cas. La division d'examen a fait valoir au contraire qu'un homme du métier n'aurait pu déduire des

alle beanspruchten Verbindungen **die behauptete herbizide Wirkung aufwiesen oder zumindest erwarten ließen**, wobei dieses Merkmal, wie bereits erwähnt, nicht Teil der Definition des Gegenstands ist, für den Anspruch 1 Schutz begehrt. Dasomit der Sachverhalt im vorliegenden Fall anders gelagert ist als in der Sache T 409/91, kann nach Auffassung der Kammer kein wirksamer Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung erhoben werden.

2.2.3 Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Eigenschaften (oder die technische Wirkung) des beanspruchten Gegenstands für die Frage der Patentierbarkeit der beanspruchten Verbindungen irrelevant wären, wie der Beschwerdeführer behauptet hat. Nach Ansicht der Kammer stellt sich die betreffende Frage nicht nur im Rahmen von Artikel 84 EPÜ, sondern ist auch eng mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ verknüpft, in dessen Kontext sie im folgenden untersucht werden soll.

2.3 Daß die erfinderische Tätigkeit nur anhand des einschlägigen Stands der Technik beurteilt werden kann (s. Art. 56 EPÜ), bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung. Nach Artikel 54 (2) EPÜ beschränkt sich der Stand der Technik aber nicht auf schriftliche Offenbarungen, sondern umfaßt alles, was der Öffentlichkeit "in sonstiger Weise" als technischer Gegenstand zugänglich gemacht worden ist. Fehlt also ein Verweis auf ein konkretes Dokument, so heißt dies noch nicht, daß es keinen Stand der Technik gibt, da dieser durchaus auch nur im einschlägigen allgemeinen Fachwissen bestehen könnte, das wiederum nicht unbedingt schriftlich in Lehrbüchern oder dergleichen fixiert sein muß, sondern möglicherweise nur zum ungeschriebenen "geistigen Rüstzeug" des Durchschnittsfachmanns gehört. Klar ist auch, daß der Umfang des einschlägigen allgemeinen Fachwissens im Streitfall - wie jede andere strittige Tatsache auch - z. B. durch schriftliche oder mündliche Beweismittel belegt werden muß (s. auch T 766/91 vom 29. September 1993, Nr. 8.2 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall erübrigt sich dies, da der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung seine frühere Behauptung zurückgenommen hat, daß die Ausgangsmaterialien und die Syntheseverfahren für die Herstellung der beanspruchten Ver-

of the present case differ from those underlying decision T 409/91, so that an objection of lack of support by the description cannot, in the board's judgment, be validly raised in the present case.

2.2.3 This does not mean, however, that the properties (or the technical effect) of the claimed subject-matter are irrelevant to the issue of the patentability of the claimed compounds, as was submitted by the appellant. In the board's judgment, this issue may not only arise under Article 84 EPC, but is also intimately linked to the issue of inventive step under Article 56 EPC, under which heading it will now be considered.

2.3. It hardly needs restating that the question of inventive step can only be considered on the basis of the relevant state of the art, see Article 56 EPC. However, Article 54(2) EPC does not limit the state of the art to written disclosure in specific documents; rather it defines it as including all other ways ("in any other way") by which technical subject-matter can be made available to the public. Therefore, the absence of a reference to a particular document does not mean that there is no state of the art, as this could reside solely in the relevant common general knowledge, which, again, may or may not be in writing, ie in textbooks or the like, or be simply a part of the unwritten "mental furniture" of the notional "person skilled in the art". It is also clear that in the case of any dispute as to the extent of the relevant common general knowledge this, like any other fact under contention, has to be proved, eg by documentary or oral evidence (see also T 766/91 of 29 September 1993, reasons No. 8.2). As, in the present case, during the oral proceedings, the appellant has abandoned his earlier contention that the starting materials and the synthetic methods necessary for preparing the claimed compounds were not available to those skilled in the art, taking into account the relevant common general knowledge, it is no longer necessary to do this. It

pièces de la demande que tous les composés revendiqués **auraient ou pourraient probablement avoir** l'activité herbicide alléguée par le demandeur, caractéristique qui n'entraîne pas dans la définition de l'objet qu'entendait faire protéger la revendication de la demande de brevet, ainsi qu'il a été expliqué plus haut. Les faits de la cause en l'occurrence ne sont donc pas les mêmes que dans l'affaire T 409/91, et c'est pourquoi la Chambre estime qu'il ne peut être objecté dans la présente affaire que la revendication ne se fonde pas sur la description.

2.2.3 Contrairement à ce que prétend le requérant, cela ne signifie pas pour autant que la brevetabilité des composés revendiqués doit être appréciée sans tenir compte des propriétés de l'objet revendiqué (ni de l'effet technique qu'il produit). La Chambre estime que la question de la brevetabilité ne se ramène pas à la question de savoir si l'article 84 CBE est respecté, elle est également étroitement liée à la question de l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE, etc'est cette question que la Chambre va examiner à présent.

2.3 Point n'est nécessaire sans doute de rappeler que la question de l'existence d'une activité inventive ne saurait être appréciée que sur la base de l'état de la technique pertinent (cf. article 56 CBE). Il ressort toutefois de l'article 54(2) CBE que l'état de la technique ne se limite pas à ce qui été divulgué par écrit dans des documents précis, mais qu'il comprend tout ce qui a été rendu accessible au public sous toute autre forme ("par tout autre moyen"). Le fait qu'il n'ait pas été cité de document précis ne signifie donc pas qu'il n'existe pas d'état de la technique, l'état de la technique pouvant tenir à de simples connaissances générales dans le domaine concerné, connaissances qui, elles aussi, peuvent ou non être consignées par écrit, par ex. dans des manuels ou autres ouvrages, ou faire simplement partie du "bagage intellectuel" non écrit de l'"homme du métier". Bien entendu si l'étendue des connaissances générales de l'homme du métier se voit contestée, il convient, comme pour n'importe quel autre fait en litige, d'en apporter des preuves, soit par écrit, soit oralement (cf. également décision T 766/91 du 29 septembre 1993, point 8.2 des motifs). Le requérant étant dans la présente affaire revenu au cours de la procédure orale sur ce qu'il avait prétendu auparavant, à savoir que vu les connaissances générales existant à

bindungen dem Fachmann nicht als Stand der Technik zur Verfügung gestanden hätten. Es genügt die Feststellung, daß D9 das allgemeine Fachwissen richtig wiedergibt.

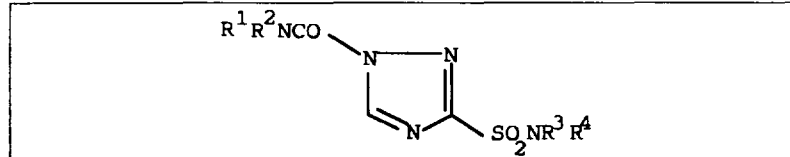
suffices to accept D9 as a fair representation of the common general knowledge.

l'époque dans le domaine considéré, l'homme du métier ignorait quels étaient les produits de départ et les méthodes de synthèse nécessaires pour préparer les composés revendiqués, il n'y a plus à apporter de preuves à ce sujet. Il suffit d'admettre que le document D9 reflète fidèlement les connaissances générales existant dans ce domaine.

2.3.1 Die Entgegenhaltung D3 betrifft unter anderem eine Klasse von Verbindungen der allgemeinen Formel

2.3.1 D3 relates inter alia to a class of compounds having the following general formula

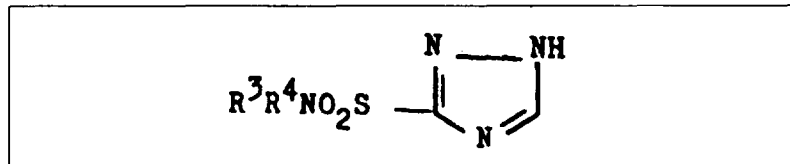
2.3.1 Le document D3 a trait, entre autres, à une classe de composés répondant à la formule générale suivante :



in der R¹ bis R⁴ Wasserstoff oder aliphatische Substituenten sein können und jeder Substituent höchstens 8 Kohlenstoffatome hat (s. Spalte 2, Formel III). R³ kann auch für Phenyl stehen, das durch 1 bis 3 Halogenatome substituiert sein kann. Diesen Verbindungen wird eine herbizide Wirkung zugesprochen (Spalte 1, Zeilen 9 - 13). Darüber hinaus nennt das Dokument als Ausgangsmaterial für die Herstellung der vorstehenden Verbindungen eine Klasse von Verbindungen der allgemeinen Formel

wherein R¹ to R⁴ are selected from hydrogen or aliphatic substituents and wherein each substituent has at most eight carbon atoms (see column 2, formula III). R³ may also mean phenyl, which may be substituted by 1 to 3 halogen atoms. These compounds are said to have herbicidal activity (column 1, lines 9 to 13). In addition, this document describes as starting material for obtaining the above compounds a class of compounds having the general formula

dans laquelle les éléments R¹ à R⁴ sont choisis parmi des substituents hydrogènes ou aliphatiques, et dans laquelle chaque substituant comporte au maximum huit atomes de carbone (voir colonne 2, formule III). R³ peut aussi signifier un groupe phényle, pouvant être substitué par 1 à 3 atomes d'halogène. Il est affirmé que ces composés ont une activité herbicide (1ère colonne, ligne 9 à 13). Le document décrit en outre comme produits de départ pour la préparation des composés précités une classe de composés répondant à la formule générale suivante:



in der R³ und R⁴ die vorstehende Bedeutung haben (s. Spalte 33, Formel XIV). Wenn R⁴ für Wasserstoff steht, entsprechen diese Verbindungen den Verbindungen der Formel I nach dem vorliegenden Anspruch 1, bei denen R¹ und R² jeweils Wasserstoff sind. Diese Verbindungen sind aus dem vorliegenden Anspruch 1 durch die Einschränkung a ausgeschlossen.

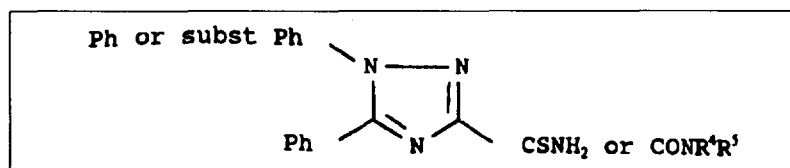
wherein R³ and R⁴ have the above meanings (see column 33, formula XIV). If R⁴ is hydrogen, these compounds correspond to compounds of formula I of present claim 1, wherein R¹ and R² are each hydrogen. Such compounds are excluded from present claim 1 by proviso (a).

dans laquelle R³ et R⁴ ont les mêmes significations que celles mentionnées plus haut (voir colonne 33, formule XIV). Si R⁴ est l'hydrogène, les composés en question correspondent aux composés répondant à la formule I selon l'actuelle revendication 1, dans laquelle R¹ et R² désignent tous les deux l'hydrogène. Or l'alinéa a) de l'actuelle revendication 1 exclut de tels composés.

2.3.2 Die Entgegenhaltungen D7 und D8 betreffen jeweils ähnliche Gruppen von Verbindungen der allgemeinen Formel

2.3.2 D7 and D8 each relate to similar groups of compounds corresponding to the general formula

2.3.2 Les documents D7 et D8 portent chacun sur des groupes de composés similaires, répondant à la formule générale suivante :



in der die Substituenten des Phenylrings sowie die Substituenten R⁴ und R⁵ höchstens 4 Kohlenstoffatome

wherein the substituents of the phenyl ring as well as the substituents R⁴ and R⁵ contain at most

dans laquelle les substituents de l'anneau phényle, tout comme les substituents R⁴ et R⁵, comportent au

enthalten. Diese Verbindungen können als Herbizide eingesetzt werden (s. D7, Seite 1, Zeilen 1 - 19 und D8, Spalte 1, Zeilen 17 - 43).

2.3.3 Diese Entgegenhaltungen bilden zusammen mit dem nunmehr anerkannten allgemeinen Fachwissen den Stand der Technik, auf dessen Grundlage im vorliegenden Beschwerdeverfahren die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Verbindungen zu beurteilen ist.

2.4 In der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer geltend gemacht, daß sich hier im Rahmen des Artikels 56 EPÜ nur die Frage stelle, ob ein Fachmann aufgrund des vorstehend genannten Stands der Technik die beanspruchten Verbindungen der Formel I (s. Nr. IV), in denen R³ für gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht, hergestellt oder herzustellen versucht hätte. **Artikel 56 EPÜ verlange nicht ausdrücklich, daß durch den Gegenstand einer Patentanmeldung eine technische Aufgabe gelöst werden müsse.** Deshalb sei über die Frage der erfinderischen Tätigkeit unabhängig von der Lösung irgendeiner technischen Aufgabe zu entscheiden.

2.4.1 Die Kammer stimmt dem Beschwerdeführer zwar darin zu, daß es nach Artikel 56 EPÜ in der Tat die von ihm genannte Frage zu beantworten gilt, hält aber seine Schlußfolgerung für verfehlt, daß es für die Beantwortung dieser Frage und damit für die Entscheidung in dieser Sache keine Rolle spielt, ob eine technische Aufgabe vorliegt und gelöst wird, die beispielsweise auch darin bestehen kann, Alternativen zu bekannten Tätigkeiten (z. B. chemischen Verfahren) oder Gegenständen (z. B. chemischen Verbindungen) vorzuschlagen.

2.4.2 Nach einem seit langem allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz sollte nämlich der Umfang der durch ein Patent verliehenen Monopolrechts dem **technischen Beitrag** zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen begründet sein (s. T 409/91, ABI. EPA 1994, 653, Nrn. 3.3 und 3.4 der Entscheidungsgründe und T 435/91, ABI. EPA 1995, 188, Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 der Entscheidungsgründe). Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz wurde in den beiden genannten Entscheidungen zwar zur Ermittlung des in bezug auf

four carbon atoms. These compounds may be used as herbicides (see D7, page 1, lines 1 to 19, and D8, column 1, lines 17 to 43).

2.3.3 These documents together with the now accepted common general knowledge form the state of the art on the basis of which the issue of the inventive step of the claimed compounds needs to be decided in this appeal.

2.4 During the oral proceedings the appellant argued that the only question arising under Article 56 EPC in the present case was whether or not, in the light of the above state of the art, a skilled person **would** have prepared, or tried to prepare, the claimed compounds of formula I (see point IV above), wherein R³ was optionally substituted phenyl. **Article 56 did not expressly require**, so he submitted, **that the subject-matter of a patent application had to solve a technical problem**, and that, accordingly, the issue of inventive step had to be decided without regard to the solution of any technical problem.

2.4.1 Whilst the board agrees with the appellant that the above question is the one which has to be answered under Article 56 EPC, it does not agree with his inference that the existence of a technical problem and its solution, including the problem of proposing alternatives to known activities (eg chemical processes) or physical entities (eg chemical compounds), is irrelevant to answering this question and so deciding the issue.

2.4.2 The reason for this is that it has for long been a generally accepted legal principle that the extent of the patent monopoly should correspond to and be justified by the **technical contribution** to the art (see T 409/91, OJ EPO 1994, 653, reasons Nos. 3.3 and 3.4, and T 435/91, OJ EPO 1995, 188, reasons Nos. 2.2.1 and 2.2.2). Now, whereas in both the above decisions this general legal principle was applied in relation to the extent of the patent protection that was justified by reference to the requirements of Articles 83 and 84 EPC, the

maximum 4 atomes de carbone. Ces composés peuvent être utilisés comme herbicides (cf. D7, page 1, lignes 1 à 19 et D8, 1ère colonne, lignes 17 à 43).

2.3.3 Ces documents, ainsi que ce qui est considéré à présent comme faisant partie des connaissances générales de l'homme du métier, constituent l'état de la technique par rapport auquel va devoir être appréciée dans le présent recours l'activité inventive qu'impliquent les composés en cause.

2.4 Durant la procédure orale, le requérant a fait valoir que dans la présente affaire, la seule question qui se posait en relation avec l'article 56 CBE était celle de savoir si, compte tenu de l'état de la technique défini ci-dessus, un homme du métier **aurait** ou non préparé ou essayé de préparer les composés revendiqués répondant à la formule I (cf. point IV ci-dessus), dans laquelle R³ est un groupement phényle pouvant, éventuellement, être substitué. Selon le requérant, **l'article 56 n'exige pas expressément que la demande de brevet ait pour objet la résolution d'un problème technique**, et, par conséquent, la question de l'activité inventive devait être tranchée sans qu'il soit tenu compte de la solution apportée à un problème technique.

2.4.1 La Chambre convient avec le requérant que, s'agissant de l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE, la question qui se pose est bien celle énoncée plus haut; elle ne le suit pas en revanche lorsqu'il en conclut que pour répondre à cette question et trancher le litige, l'on n'a pas à tenir compte de l'existence d'un problème technique ni de la solution qui y a été apportée, comme le problème entre autres des variantes pouvant être proposées pour des activités connues (par exemple des processus chimiques) ou pour des choses connues (par exemple des composés chimiques).

2.4.2 Si la Chambre n'est pas d'accord sur ce point avec le requérant, c'est parce qu'en vertu d'un principe du droit universellement admis depuis longue date, l'étendue du monopole conféré par le brevet doit être fonction de la contribution qu'il constitue **par rapport à l'état de la technique**, cette contribution constituant la justification dudit monopole (cf. décisions T 409/91 JO OEB 1994, 653, points 3.3 et 3.4 des motifs, et T 435/91, JO OEB 1995, 188, points 2.2.1 et 2.2.2 des motifs). Puisque, dans les deux décisions

Artikel 83 und 84 EPÜ gerechtfertigten Schutzbereichs angewandt, gilt aber ebenso für Entscheidungen im Rahmen des Artikels 56 EPÜ, da alles, was unter einen rechtsgültigen Anspruch fällt, erfinderisch sein muß. Andernfalls muß der Anspruch so geändert werden, daß er nichts Naheliegendes mehr umfaßt, damit das Monopolrecht gerechtfertigt ist.

Nach Auffassung der Kammer ergibt sich aus diesem Rechtsgrundsatz auch, daß die Antwort auf die Frage, was ein Fachmann im Lichte des Stands der Technik **getan hätte**, in hohem Maße davon abhängt, welches technische Ergebnis er sich zum Ziel gesetzt hatte. Mit anderen Worten, es ist nicht davon auszugehen, daß der Durchschnittsfachmann etwas ohne konkreten technischen Grund und aus reiner Neugier tut, sondern daß er einen bestimmten technischen Zweck verfolgt.

2.4.3 Aus diesem Grund stützen die Beschwerdekammern ihre Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit durchweg auf eine objektive Beurteilung der technischen Ergebnisse, die der beanspruchte Gegenstand im Vergleich zum Stand der Technik erzielt. Anschließend wird davon ausgegangen, daß der Erfinder gezielt auf diese Ergebnisse hingearbeitet hat, aufgrund deren sich also die technische Aufgabe (oder auch der Zweck) der beanspruchten Erfindung definieren läßt (wobei diese Aufgabe, wie bereits erwähnt, in der Bereitstellung eines weiteren oder alternativen Verfahrens oder Gegenstands - hier einer Gruppe chemischer Verbindungen - bestehen kann). In einem nächsten Schritt wird schließlich geprüft, ob der Stand der Technik die beanspruchte Lösung dieser technischen Aufgabe in der im Streitpatent vorgeschlagenen Weise nahelegt (s. beispielsweise T 24/81, ABI. EPA 1983, 133, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Wenn der Stand der Technik aus schriftlichen Offenbarungen besteht, ist es aus praktischen Gründen oft zweckmäßig (s. T 439/92 - 3.2.4 vom 16. Mai 1994, Nr. 6.2.1 der Entscheidungsgründe), als Ausgangspunkt für diese Prüfung eine einzige Entgegnung zu wählen, die dem

same legal principle also governs the decision that is required to be made under Article 56 EPC, for everything falling within a valid claim has to be inventive. If this is not the case, the claim must be amended so as to exclude obvious subject-matter in order to justify the monopoly.

Moreover, in the board's judgment, it follows from this same legal principle that the answer to the question what a skilled person **would have** done in the light of the state of the art depends in large measure on the technical result he had set out to achieve. In other words, the notional "person skilled in the art" is not to be assumed to seek to perform a particular act without some concrete technical reason: he must, rather, be assumed to act not out of idle curiosity but with some specific technical purpose in mind.

2.4.3 For this reason, the boards of appeal consistently decide the issue of obviousness on the basis of an objective assessment of the technical results achieved by the claimed subject-matter, compared with the results obtained according to the state of the art. It is then assumed that the inventor did in fact seek to achieve these results and, therefore, these results are taken to be the basis for defining the technical problem (or, in other words, the objective) of the claimed invention (which problem may, as already stated above, be to provide a further - or alternative - process or physical entity, here a group of chemical compounds). The next step is then to decide whether the state of the art suggested the claimed solution of this technical problem in the way proposed by the patent in suit (see eg T 24/81, OJ EPO 1983, 133, reasons No. 4). If the state of the art consists of written disclosures, it is often convenient, for practical reasons (see T 439/92 - 3.2.4 of 16 May 1994, reasons No. 6.2.1), to base this examination on one document which is most closely related to the claimed subject-matter as starting point, and to consider whether the other documents suggest the technical results which distinguish the claimed

citées, c'est ce principe général du droit qui a été appliqué pour déterminer l'étendue de la protection qui se justifiait eu égard aux dispositions des articles 83 et 84 CBE, c'est ce même principe qui doit être appliqué pour l'appréciation de l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE ; en effet, tous les objets couverts par une revendication valable doivent impliquer une activité inventive. Si ce n'est pas le cas, la revendication doit être modifiée de manière à ce que les objets évidents en soient exclus, pour que le monopole conféré par le brevet soit justifié.

La Chambre estime de surcroît qu'il découle également de ce même principe du droit que la réponse à la question de savoir ce qu'**aurait fait** un homme du métier, connaissant l'état de la technique, dépend dans une large mesure du résultat qu'il voulait obtenir. En d'autres termes, il ne doit pas être considéré que l'"homme du métier" cherche à effectuer un acte particulier sans avoir de raison technique concrète pour ce faire ; il convient bien plutôt de supposer qu'il n'agit pas par simple curiosité, mais dans le but d'obtenir un effet technique précis.

2.4.3 C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'objet d'une demande de brevet est évident ou non, les chambres de recours commencent toujours par comparer objectivement les résultats techniques obtenus grâce à l'objet revendiqué aux résultats obtenus selon l'état de la technique. Elles admettent ensuite que l'inventeur a effectivement cherché à obtenir ces résultats, qui doivent donc servir de base pour la définition du problème technique à l'origine de l'invention revendiquée (ou, en d'autres termes, de l'objectif qu'elle poursuit) ; (comme cela a été indiqué plus haut, le problème posé peut être celui de l'obtention d'un nouveau procédé ou d'une nouvelle chose, ou d'une variante d'un procédé ou d'une chose ; dans la présente espèce, il s'agissait en l'occurrence de trouver un groupe de composés chimiques). Les chambres doivent ensuite établir si l'état de la technique pouvait conduire à la solution du problème technique revendiquée dans le brevet en litige (cf. par exemple la décision T 24/81, JO OEB 1983, 133, point 4 des motifs). Lorsque l'état de la technique se compose de divulgations écrites, il est souvent pratique (cf. décision T 439/92, rendue le 16 mai 1994 par la chambre 3.2.4,

beanspruchten Gegenstand am nächsten kommt, und dann zu untersuchen, ob die anderen Entgegenhaltungen zu den technischen Ergebnissen hinführen, die den beanspruchten Gegenstand von diesem "nächstliegenden Stand der Technik" unterscheiden.

2.4.4 Die Kammer kennt selbstverständlich auch die Entscheidung T 465/92 vom 14. Oktober 1994 (ABI. EPA 1996, 32), in der unter Nummer 9.1 der Entscheidungsgründe festgestellt wird, daß der Aufgabe-Lösungs-Ansatz keine unabdingbare Voraussetzung für die Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit durch das EPA ist. Allerdings lassen die Ausführungen unter den folgenden Nummern 9.2 bis 9.6 der Entscheidungsgründe den Schluß zu, daß es die Kammer im damaligen Fall lediglich vermieden hat, ein einzelnes Dokument als "nächstliegenden Stand der Technik" zu bestimmen und ausgehend von diesem eine "technische Aufgabe" zu formulieren. Im vorliegenden Fall ist die Auswahl eines bestimmten Dokuments als "nächstliegender Stand der Technik" jedoch nicht entscheidungserheblich. Hingegen hat die Kammer in der Entscheidung T 465/92 unter Nummer 5 die mit der beanspruchten Erfindung objektiv erzielten Ergebnisse definiert (s. insbesondere Nr. 5.3), um dann auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob der Stand der Technik als Ganzes es dem Fachmann nahegelegt hätte, in der im Streitpatent angegebenen Weise zu diesen Ergebnissen zu gelangen. Dies entspricht präzise der soeben unter Nummer 2.4.3 beschriebenen Vorgehensweise. Diese Entscheidung kann daher nach Auffassung der Kammer nicht dazu herangezogen werden, die Behauptung des Beschwerdeführers zu stützen, daß bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit die durch die beanspruchte Erfindung zu lösende technische Aufgabe außer Betracht bleiben sollte.

2.5 Nach dem vorstehend dargelegten Prüfungsansatz der Kammern ergibt sich im vorliegenden Fall bei Würdigung des entgegengehaltenen Stands der Technik folgender Schluß: Wenn davon auszugehen wäre, daß die beanspruchten Verbindungen keinerlei technisch nützliche Eigenschaften zu haben brauchen, dann könnte man sich auf den Standpunkt stellen, daß die technische Aufgabe, die durch diese Verbindungen gelöst wird (bzw. das durch sie erzielte technische Ergebnis, anhand dessen die erfinderische Tätigkeit beurteilt werden muß), sich

subject-matter from this "closest state of the art".

2.4.4 The board of appeal is aware of decision T 465/92 of 14 October 1994 (OJ EPO 1996, 32). Although it was held in No. 9.1 of the reasons of this decision that the "problem and solution approach" is not a sine qua non for the determination of inventiveness by the EPO, it follows, in the board's judgment, from the detailed explanations given in the following points 9.2 to 9.6 of the reasons that in that case the board refrained from identifying a certain document as "closest state of the art" and formulating a "technical problem" on the basis of such a state of the art. In the present case, however, the question of selecting a particular document as "closest state of the art" is not at issue. However, in decision T 465/92 the board defined in point 5 of the decision the results which had been objectively achieved by the claimed invention (see in particular point 5.3), and then proceeded, on that basis, to decide whether or not the cited state of the art, as a whole, would have suggested to the skilled person that these results could be achieved in the way indicated in the patent under consideration. This is exactly the procedure set out in point 2.4.3 above. Therefore, this decision cannot, in the board's judgment, support the appellant's allegation that the examination of inventiveness should be performed without regard to any technical problem that the claimed invention sets out to solve.

2.5 Using the above approach of the boards, and having regard to the cited state of the art, in this case the board considers that if the claimed compounds were to be assumed not to have any technically useful property, then it could be postulated that the technical problem which is solved by the claimed compounds (or, in other words, the technical result achieved by them, on the basis of which the question of inventive step has to be decided), would be the minimalist one in such a situation, namely the mere provision of further (or alternative) chemical com-

point 6.2.1 des motifs) de commencer par examiner le document le plus proche de l'objet revendiqué, puis de voir si les autres documents peuvent conduire aux résultats techniques qui font que l'objet revendiqué se distingue de cet "état de la technique le plus proche".

2.4.4 La Chambre sait fort bien que dans la décision T 465/92 rendue le 14 octobre 1994 (JO OEB 1996, 32), il a été considéré au point 9.1 des motifs que l'OEB n'était pas tenu d'adopter l'approche "problème-solution" pour la détermination de l'activité inventive; elle conclut cependant des explications détaillées fournies ensuite aux points 9.2 à 9.6 des motifs que la chambre dans cette affaire n'avait pas cherché à déterminer quel était le document particulier qui constituait "l'état de la technique le plus proche", ni formulé à partir de là le "problème technique" à résoudre par l'invention. Dans la présente affaire en revanche, il est à signaler que la question du choix d'un document bien précis censé représenter "l'état de la technique le plus proche" ne se pose pas. Par contre, dans la décision 465/92, la chambre a défini les résultats objectivement obtenus grâce à l'invention revendiquée (cf. point 5 des motifs, et notamment le point 5.3), puis a cherché à établir sur cette base si, au vu de l'ensemble des antériorités citées, l'homme du métier aurait ou non eu l'idée d'utiliser la méthode exposée dans le brevet en cause pour parvenir à ces résultats. Cette procédure correspond exactement à celle qui vient d'être décrite au point 2.4.3. La Chambre estime donc que le requérant ne peut se prévaloir de cette décision pour affirmer qu'il n'y a pas à tenir compte pour l'appréciation de l'activité inventive du ou des problèmes techniques que l'invention revendiquée vise à résoudre.

2.5 En suivant l'approche des chambres de recours telle qu'elle a été exposée ci-dessus, la Chambre estime au vu des antériorités citées que s'il devait être admis dans la présente espèce que les composés revendiqués ne possèdent aucune propriété utile du point de vue technique, il pourrait être considéré que le problème technique que ces composés ont permis de résoudre (ou, en d'autres termes, le résultat technique qu'ils ont permis d'obtenir, et sur lequel doit se fonder l'appréciation de l'activité inventive), est un problème des plus limités qui soient dans ce genre

auf das unter diesen Umständen mögliche Minimum reduziert, also lediglich darin besteht, weitere (oder alternative) chemische Verbindungen als solche bereitzustellen, unabhängig davon, ob diese auch nützliche Eigenschaften haben.

2.5.1 Die Kammer hat gewisse Zweifel, ob die beanspruchten Verbindungen überhaupt als technische Erfindung anerkannt werden könnten, wenn ihnen technisch nützliche Eigenschaften gänzlich fehlten (s. T 22/82, ABl. EPA 1982, 341, Nr. 6 der Entscheidungsgründe, wonach eine chemische Verbindung nicht aufgrund der bloßen potentiellen Bereicherung der Chemie patentwürdig ist und strukturelle Andersartigkeit für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit solange neutral und wertfrei bleibt, wie sie sich nicht in einer wertvollen Eigenschaft im weitesten Sinne, einer Wirkung oder der Verstärkung einer Wirkung manifestiert); sie hat aber dennoch geprüft, ob der Durchschnittsfachmann die beanspruchten Verbindungen als Lösung einer solchen hypothetischen "technischen Aufgabe" in Betracht gezogen hätte.

2.5.2 Der Beschwerdeführer hat in diesem Zusammenhang vorgebracht, dem Fachmann hätten sich tausenderlei Möglichkeiten zur Lösung dieser Aufgabe geboten, da auch bei bekannten Ausgangsverbindungen und bekannten Syntheseverfahren eine praktisch unbegrenzte Zahl chemischer Verbindungen in Frage gekommen wäre; eine bestimmte - auch willkürliche - Auswahl aus dieser unbegrenzten Fülle der Möglichkeiten müsse daher als erfinderisch angesehen werden, sofern der Stand der Technik keinen direkten Hinweis auf die Herstellung eben dieser Verbindungen gebe.

2.5.3 Dieses Argument kann indes nicht greifen, weil die Beantwortung der Frage, was der Fachmann getan hätte, nach Auffassung der Kammer davon abhängt, welches Ergebnis er erreichen wollte (s. Nr. 2.4.2). Wenn dieses Ergebnis nur in der Bereitstellung weiterer chemischer Verbindungen besteht, bieten sich alle bekannten chemischen Verbindungen in gleicher Weise als Ausgangspunkt für Strukturänderungen an, und es bedarf keiner besonderen Erfindungsgabe, um beispielsweise die Verbindung der Formel XIV aus D3 für diesen Zweck auszuwählen. Demzufolge wären alle strukturell ähnlichen chemischen Verbindungen, deren Herstellung der Fachmann im Lichte des entgegengestellten

pounds as such, regardless of their likely useful properties.

2.5.1 Although the board is not convinced that, in the absence of any technically useful properties, the claimed compounds could be regarded as being a technical invention at all (see decision T 22/82, OJ EPO 1982, 341, reasons No. 6, where it was held that a chemical compound was not patentable merely because it potentially enriched chemistry, and that structural originality had no intrinsic value or significance for the assessment of inventive step as long as it did not manifest itself in a valuable property in the widest sense, an effect or an increase in the potency of an effect), the board has nevertheless examined whether the notional person skilled in the art would have considered the claimed compounds as a solution of such a hypothetical "technical problem".

2.5.2 In this context, the appellant submitted that the skilled person would have faced thousands of possibilities of solving this problem, since even on the basis of known starting compounds and known synthetic methods, a practically unlimited number of chemical compounds would have had to be considered, and that a particular selection from this unlimited number of possibilities should be regarded as inventive, even if it was arbitrary, unless there was a direct pointer to the preparation of just these very compounds in the state of the art.

2.5.3 This argument must, however, fail, since in the board's judgment the answer to the question as to what a person skilled in the art would have done depends on the result he wished to obtain, as explained in point 2.4.2 above. If this result is only to be seen in obtaining further chemical compounds, then all known chemical compounds are equally suitable as the starting point for structural modification, and no inventive skill needs to be exercised in selecting, for instance, the compound of formula XIV of D3 for this purpose. Consequently, all structurally similar chemical compounds, irrespective of their number, that a skilled person would expect, in the light of the cited prior art, to be capa-

de situation, puisqu'il s'agirait simplement de préparer de nouveaux composés chimiques en tant que tels (ou des variantes de composés chimiques en tant que telles), quelles que soient les propriétés utiles qu'ils pourraient avoir.

2.5.1 Bien que la Chambre ne pense pas que l'on puisse considérer les composés revendiqués comme une invention technique s'ils n'ont pas la moindre propriété utile du point de vue technique (cf. décision T 22/82, JO OEB 1982, 341, point 6 des motifs: un produit chimique ne saurait "être brevetable en raison du simple enrichissement potentiel de la chimie; une différence structurale reste neutre et sans valeur pour l'appréciation de l'activité inventive tant qu'elle ne se manifeste pas par une propriété précieuse, au sens le plus large, une activité déterminée ou la potentialisation d'une telle activité"), elle a néanmoins examiné si l'homme du métier aurait eu l'idée de recourir aux composés revendiqués pour résoudre ce "problème technique", de nature toute théorique.

2.5.2 Le requérant a fait valoir à ce propos que l'homme du métier aurait eu le choix entre des milliers de possibilités pour résoudre ce problème puisque, même s'il était parti de produits de départ connus et de méthodes de synthèse connues, il aurait dû passer en revue un nombre quasi illimité de composés chimiques; le fait d'opérer un choix même arbitraire parmi cette multitude de possibilités devait donc être considéré comme impliquant une activité inventive, sauf si l'état de la technique pouvait donner directement à l'homme du métier l'idée de préparer précisément les composés en question.

2.5.3 Cet argument du requérant ne peut toutefois être retenu car, comme elle l'a expliqué ci-dessus au point 2.4.2, la Chambre estime que la réponse à la question de savoir ce qu'aurait fait l'homme du métier dépend du résultat que celui-ci voulait obtenir. Si l'on considère qu'il voulait simplement obtenir de nouveaux composés chimiques, tous les composés chimiques connus pouvaient convenir comme produits de départ pour une modification structurale, et le fait de choisir à cet effet, par exemple, le composé répondant à la formule XIV selon le document D3 n'impliquait pas nécessairement une activité inventive. Par conséquent, tous les composés chimiques de structure similaire, quel que soit

Stands der Technik für möglich hielte, unabhängig davon, wie viele es sind, gleichermaßen zur Lösung einer solchen hypothetischen "technischen Aufgabe" geeignet und somit für ihn gleichermaßen "nahelegend". Daraus folgt, daß eine rein willkürliche Auswahl aus der Fülle möglicher Lösungen einer solchen "technischen Aufgabe" nicht erfindetrisch sein kann (s. beispielsweise auch T 220/84 vom 18. März 1986, Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer ist die Auswahl solcher Verbindungen eingedenk des unter Nummer 2.4.2 erläuterten allgemeinen Rechtsgrundsatzes nur dann patentwürdig, wenn sie nicht willkürlich getroffen wurde, sondern in einer bislang unbekanntem technischen Wirkung begründet liegt, die denjenigen Strukturmerkmalen zuzuschreiben ist, durch die sich die beanspruchten von den zahllosen anderen Verbindungen unterscheiden. Diese Überlegung steht auch in Einklang mit mehreren früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA, so etwa der Entscheidung T 1/80 (ABI. EPA 1981, 206, Nrn. 6 - 8 der Entscheidungsgründe). In der Sache T 119/82 (ABI. EPA 1984, 217) gelangte die Kammer bei Prüfung des Arguments, daß ein Fachmann ein ausgefallenes oder gar ungünstiges alternatives Verfahren zur Herstellung eines bekannten Erzeugnisses weder in Betracht ziehen noch vorschlagen würde, zu einem ähnlichen Schluß: Danach ist ein chemisches Verfahren nicht nur dann naheliegend, wenn der Fachmann all seine Vorteile erkennen konnte, sondern auch dann, wenn er die Nachteile klar absehen oder keine Verbesserung erwarten konnte, sofern er die Folgen insgesamt tatsächlich richtig eingeschätzt hat (s. Nr. 16 der Entscheidungsgründe).

2.5.4 Diese Überlegungen lassen den unmittelbaren Schluß zu, daß sich die Auswahl der beanspruchten Verbindungen nur dann mit einer technischen Wirkung rechtfertigen läßt, wenn diese bei im **wesentlichen allen** ausgewählten Verbindungen erwartet werden darf (s. beispielsweise auch T 131/87 vom 7. September 1989, Nr. 8 der Entscheidungsgründe, T 742/89 vom 2. November 1992, Nr. 7.4 der Entscheidungsgründe, T 626/90 vom 2. Dezember 1993, Nr. 4.3.2 der Entscheidungsgründe und T 741/91 vom 22. September 1992, Nrn. 4.2 und 4.3 der Entscheidungsgründe).

ble of being synthesised, are equally suitable candidates for solving such a hypothetical "technical problem", and would therefore all be equally "suggested" to the skilled person. It follows from these considerations that a mere arbitrary choice from this host of possible solutions of such a "technical problem" cannot involve an inventive step (see also eg T 220/84 of 18 March 1986, reasons No. 7). In other words, the board holds that, in view of the underlying general legal principle set out in point 2.4.2 above, the selection of such compounds, in order to be patentable, must not be arbitrary but must be justified by a hitherto unknown technical effect which is caused by those structural features which distinguish the claimed compounds from the numerous other compounds. This consideration is also in line with a number of previous decisions of the boards of appeal of the EPO, such as for example decision T 1/80 (OJ EPO 1981, 206, reasons No. 6 to 8). In the case T 119/82 (OJ EPO 1984, 217), in considering the argument that a person skilled in the art would neither consider nor propose an alternative process for preparing a known product which is "exotic" or even disadvantageous, the deciding board reached a similar conclusion, holding that a chemical process was not obvious only when the skilled person would have seen all its advantages, but also when he could clearly see its disadvantages or would not expect any improvement, provided that his assessment of the totality of the consequences was indeed correct (see reasons No. 16).

2.5.4 It follows directly from these considerations that a technical effect which justifies the selection of the claimed compounds must be one which can be fairly assumed to be produced by **substantially all** the selected compounds (see also e.g. T 131/87 of 7 September 1989, No. 8 of the reasons, T 742/89 of 2 November 1992, No. 7.4 of the reasons, T 626/90 of 2 December 1993, No. 4.3.2 of the reasons, and T 741/91 of 22 September 1992, No. 4.2 and 4.3 of the reasons).

leur nombre, qu'un homme du métier qui aurait lu les antériorités citées pouvait s'attendre à obtenir par synthèse, permettaient de résoudre ce "problème technique" tout théorique, et l'on aurait pu considérer par conséquent qu'ils lui avaient tous été "suggérés" par l'état de la technique. Il s'ensuit qu'un choix purement arbitraire parmi cette multitude de solutions pouvant être apportées à ce "problème technique" ne saurait impliquer une activité inventive (voir également, par exemple, la décision T 220/84 du 18 mars 1986, point 7 des motifs). La Chambre considère autrement dit, eu égard au principe général du droit qui a été rappelé au point 2.4.2, que le choix de ces composés ne constitue une invention brevetable que s'il n'est pas arbitraire, mais se fonde sur l'effet technique jusque-là inconnu obtenu grâce aux caractéristiques structurales différenciant les composés revendiqués des innombrables autres composés possibles. La position adoptée à cet égard par la Chambre est en accord avec bon nombre de décisions antérieures des chambres de recours de l'OEB, dont notamment la décision T 1/80 (JO OEB 1981, 206, points 6, 7 et 8 des motifs). Dans l'affaire T 119/82 (JO OEB 1984, 217), dans laquelle il avait été prétendu que l'homme du métier n'envisagerait pas et ne proposerait pas de recourir à un autre procédé pour préparer un produit connu, insolite ou désavantageux, la chambre est parvenue à la même conclusion, estimant qu'un procédé chimique est évident non seulement lorsqu'un homme du métier en aurait vu tous les avantages, mais également lorsqu'il pouvait clairement en voir les inconvénients ou n'en aurait pas attendu d'amélioration, à condition bien entendu que son évaluation de l'ensemble des conséquences soit correcte (cf. point 16 des motifs).

2.5.4 La conclusion qui s'impose compte tenu de toutes ces considérations est que l'effet technique mis en avant pour justifier le choix des composés revendiqués doit être un effet dont on peut raisonnablement penser qu'il peut être obtenu avec **pratiquement tous les** composés choisis (voir également, par ex. les décisions T 131/87 du 7 septembre 1989, point 8 des motifs, T 742/89 du 2 novembre 1992, point 7.4 des motifs, T 626/90 du 2 décembre 1993, point 4.3.2. des motifs, et T 741/91 du 22 septembre 1992, points 4.2 et 4.3 des motifs).

2.6 Daher ist die Kammer im Gegensatz zum Beschwerdeführer der Auffassung, daß bei der Beurteilung des technischen Beitrags zum Stand der Technik sehr wohl berücksichtigt werden muß, aus welchem technischen Grund gerade die nun beanspruchten und nicht die vielen anderen theoretisch denkbaren modifizierten chemischen Verbindungen bereitgestellt wurden. Laut Beschreibung (s. S. 3, Zeilen 1 und 2) haben alle beanspruchten Verbindungen herbizide Wirkung. Herbizide chemische Verbindungen, die mit den beanspruchten Verbindungen strukturell verwandt sind, da es sich ebenfalls um Triazolderivate handelt, sind aus den Entgegenhaltungen D3, D7 und D8 bekannt (s. Nrn. 2.3.1 und 2.3.2). Somit kann hier jede dieser Entgegenhaltungen als "nächstliegender Stand der Technik" herangezogen werden.

Angeichts dieses Stands der Technik besteht die technische Aufgabe, deren Lösung in der vorliegenden Patentanmeldung **geltend gemacht** wird, in der Bereitstellung weiterer (alternativer) chemischer Verbindungen mit herbizider Wirkung.

Gemäß den Ausführungen der Kammer unter Nummer 2.4.3 **könnte diese technische Aufgabe aber nur dann berücksichtigt werden, wenn sie als gelöst angesehen werden könnte**, d. h. wenn bei der Beurteilung der Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ glaubhaft wäre, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufweisen (s. auch Nr. 2.5.4). Die Kammer hat deshalb geprüft, ob diese Voraussetzung erfüllt ist.

2.6.1 Nach Meinung des Beschwerdeführers liegt in Streiffällen wie diesem die Beweislast dafür, daß eine behauptete herbizide Wirkung nicht glaubhaft ist, beim EPA, also hier bei der Beschwerdekammer. Dies widerspricht eindeutig dem Rechtsgrundsatz, daß derjenige, der eine Tatsache behauptet, diese auch beweisen (im vorliegenden Fall nach dem Kriterium der größeren Wahrscheinlichkeit glaubhaft machen) muß, (s. T 219/83, ABI. EPA 1986, 211, Nr. 12 Abs. 4 der Entscheidungsgründe und T 20/81, ABI. EPA 1982, 217, Nr. 3 letzter Absatz der Entscheidungsgründe). Wenn also weder die Prüfungsabteilung noch die Beschwerdekammer die diesem oder einem anderen Maßstab genügenden

2.6 Therefore, the board holds that, contrary to the appellant's submission, the assessment of the technical contribution to the art must take account of the actual technical reason for providing the very compounds now being claimed, as distinct from the host of other theoretically possible modified chemical compounds. In this respect, the description (see page 3, lines 1 and 2) asserts that all claimed compounds do have herbicidal activity. Herbicidally active chemical compounds which are structurally similar to the claimed ones, since they are also triazole derivatives, are known from D3, D7 and D8 (see points 2.3.1 and 2.3.2 above). Any one of these documents may therefore serve as the "closest state of the art" in the present case.

In view of this state of the art the technical problem which the present patent application **claims** to solve is the provision of further (alternative) chemical compounds with herbicidal activity.

However, in the light of the board's finding in point 2.4.3 above, **this technical problem could only be taken into account if it could be accepted as having been solved**, i.e. if, in deciding the issue under Article 56 EPC, it would be credible that substantially all claimed compounds possessed this activity (see also point 2.5.4 above). Accordingly, the board has examined whether this requirement is fulfilled.

2.6.1 According to the appellant's submission, in a case such as this one, where the credibility of the alleged herbicidal activity is at issue, the burden of proof that the presence of the alleged herbicidal activity is not credible rests on the EPO, here upon this board of appeal. This submission is clearly contrary to the legal principle that any one who alleges a fact has the onus of proving his allegation (in these proceedings to the standard of the balance of probabilities) by appropriate evidence (see T 219/83, OJ EPO, 1986, 211, reasons No. 12, fourth paragraph, and T 20/81, OJ EPO 1982, 217, reasons No. 3, last paragraph). Thus, if neither the examining division nor the board of appeal is in the

2.6 La Chambre estime donc, contrairement au requérant, que lorsqu'il s'agit d'apprécier la contribution faite à l'état de la technique, il doit être tenu compte de la véritable raison technique qui fait que ce sont précisément les composés chimiques présentement revendiqués qui ont été choisis, parmi les innombrables autres composés chimiques modifiés qu'il était théoriquement possible d'obtenir. A cet égard, il est affirmé dans la description (cf. page 3, lignes 1 et 2) que tous les composés revendiqués ont une activité herbicide. Des composés chimiques ayant une action herbicide et de structure similaire à celle des composés revendiqués, dans la mesure où ce sont eux aussi des dérivés de triazole, ont été divulgués dans les documents D3, D7 et D8 (voir ci-dessus, points 2.3.1 et 2.3.2). Chacun de ces documents peut être considéré dans la présente affaire comme représentant "l'état de la technique le plus proche".

Vu cet état de la technique, le problème technique auquel la présente demande de brevet **prétend** apporter une solution est celui de l'obtention de nouveaux composés chimiques (ou de variantes de composés chimiques) ayant une activité herbicide.

Toutefois, compte tenu de la conclusion à laquelle est parvenue la Chambre au point 2.4.3 ci-dessus, **ce problème technique ne pourrait être pris en considération que si l'on pouvait estimer qu'il a été résolu**, c'est-à-dire que si lors de l'appréciation de l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE il était possible d'admettre que pratiquement tous les composés revendiqués avaient ce type d'activité (cf. également point 2.5.4 ci-dessus). La Chambre a donc examiné si cette condition est remplie en l'occurrence.

2.6.1 Le requérant a expliqué que, dans une affaire comme celle-ci, où il s'agit de décider si l'on peut considérer comme crédibles ses allégations concernant l'activité herbicide des composés revendiqués, c'était à l'OEB, et plus précisément à la Chambre qu'il incombait de prouver que ces allégations **n'étaient pas** crédibles. Or cette thèse va manifestement à l'encontre de ce principe du droit qui veut que ce soit à la personne qui allègue un fait qu'il incombe de prouver le bien-fondé de ses affirmations (dans la présente espèce, c'est le critère de ce qui paraît le plus probable qui s'applique) en produisant des preuves adéquates (cf. décisions T 219/83, JO OEB 1986, 211, point 12 des motifs, quatrième para-

den Beweise zu erbringen vermag und offensichtlich ist, daß es angesichts der großen Zahl der beanspruchten Verbindungen **von Haus aus unwahrscheinlich** ist, daß alle oder zumindest im wesentlichen alle diese Verbindungen die versprochene Wirkung aufweisen, kann die Beweislast für diese Tatsache, d. h. die Entfaltung der Wirkung, letztlich nur bei demjenigen liegen, der diese Behauptung aufgestellt hat.

2.6.2 Im vorliegenden Fall kann der Verweis des Beschwerdeführers auf die in der Beschreibung enthaltenen Versuchsergebnisse, wonach **einige** der beanspruchten Verbindungen tatsächlich eine herbizide Wirkung aufweisen, nicht als ausreichender Beweis dafür angesehen werden, daß im wesentlichen **alle** beanspruchten Verbindungen diese Wirkung haben. Aus dem belegten allgemeinen Fachwissen geht nämlich nicht hervor, daß die Art des in den beanspruchten Verbindungen gegebenenfalls vorhandenen Substituenten für die behauptete herbizide Wirkung bedeutungslos wäre. Die Kammer ist vielmehr, wie der Beschwerdeführer selbst, der Meinung, daß die Strukturunterschiede zwischen den beispielsweise in D3, D7 und D8 offenbarten und den beanspruchten Verbindungen so geartet sind, daß der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens eine herbizide Wirkung der beanspruchten Verbindungen nicht hätte vorhersagen können (s. Nr. V); demnach kann als gesichertes allgemeines Fachwissen gelten, daß selbst kleine Strukturänderungen große Unterschiede in der biologischen Wirkung verursachen können. Allgemein anerkannt ist allerdings auch, daß die Eigenschaften chemischer Verbindungen weitgehend von ihrer chemischen Struktur abhängen und ein Fachmann deshalb in der Regel erwarten würde, daß sich die Eigenschaften zweier Verbindungen um so mehr ähneln, je ähnlicher ihre chemische Struktur ist (s. T 181/82, ABI. EPA 1984, 401, Nr. 5 der Entscheidungsgründe). All diese Überlegungen veranlassen die Kammer zu dem Schluß, daß Vorhersagen über den Zusammenhang zwischen chemischer Struktur und biologischer Wirkung zwar grundsätzlich mit einiger Zuverlässigkeit möglich sind, jenseits gewisser Grenzen aber keinen Anspruch auf Gültigkeit erheben können.

position to discharge this burden to the above or to any other standard, and if it is evident that the number of compounds claimed is such that it is **inherently unlikely** that all of them, or at least substantially all of them, will possess the promised activity, then the burden of proof of that fact, i.e. the possession of that activity, can indeed rest only upon the shoulders of the person alleging it.

2.6.2 In the present case, the appellant's submission that the test results contained in the description show that **some** of the claimed compounds are indeed herbicidally active cannot be regarded as sufficient evidence to lead to the inference that substantially **all** the claimed compounds possess this activity. The reason for this is that there is no proven common general knowledge to show that the type of substituent that may be present in the claimed compounds would be irrelevant to the existence of the alleged herbicidal activity. On the contrary, the board accepts the appellant's own submission that the structural differences between the compounds disclosed eg in D3, D7 and D8 on the one hand, and the claimed compounds on the other, are such that a person skilled in the art would have been unable to predict on the basis of his common general knowledge that the claimed compounds would have herbicidal activity (see No. V above), and that it can therefore be accepted as undisputed common general knowledge that even small structural modifications may cause major differences in biological activity. Nevertheless, it is also well accepted that the properties of chemical compounds do indeed largely depend on their chemical structure, and that a skilled person would therefore normally expect that the properties of two compounds would become the more similar the more similar their chemical structures became (see decision T 181/82, OJ EPO 1984, 401, reasons No. 5). In view of all the above considerations, the board finds that reasonable predictions of relations between chemical structure and biological activity are in principle possible, but that there is a limit beyond which no such prediction can be validly made.

graphe, et T 20/81, JO OEB 1982, 217, point 3 des motifs, dernier paragraphe). Donc, si ni la division d'examen, ni la Chambre de recours ne peuvent dispenser le demandeur de fournir la preuve de ce qu'il allègue, que ce soit le critère ci-dessus qui s'applique ou un autre critère, et s'il est évident, vu le nombre de composés revendiqués, qu'il est **peu probable** que ces composés aient tous, ou pratiquement tous l'activité alléguée, c'est à la partie qui affirme que les composés revendiqués ont cette activité et à elle seule qu'il incombe de prouver le bien-fondé de ses affirmations.

2.6.2 Dans la présente affaire, le fait que le requérant ait montré que, d'après les résultats d'essais présentés dans la description, **certaines des** composés revendiqués ont effectivement une activité herbicide ne saurait être considéré comme une preuve suffisante qui permettrait de conclure que pratiquement **tous** les composés revendiqués ont cette activité. Rien en effet dans ce que l'on sait des connaissances générales de l'homme du métier ne permet d'affirmer que le type de substituant susceptible d'être présent dans les composés revendiqués n'a vraisemblablement rien à voir avec l'existence de l'action herbicide alléguée. La Chambre reconnaît au contraire que, comme le requérant l'affirme lui-même, vu les différences de structure existant entre les composés revendiqués et les composés décrits par ex. dans les documents D3, D7 et D8, un homme du métier qui aurait fait appel à ses connaissances générales de base n'aurait pu prévoir que les composés revendiqués auraient une activité herbicide (cf. point V ci-dessus), si bien que l'on peut considérer qu'il ressort des connaissances générales incontestées de l'homme du métier que des modifications de structure même minimes peuvent entraîner d'importants changements au niveau de l'activité biologique. Il est néanmoins admis tout aussi généralement que les propriétés des composés chimiques sont fonction pour une large part de leur structure; un homme du métier devrait donc normalement s'attendre à ce que deux composés aient des propriétés d'autant plus voisines que leurs structures chimiques sont plus proches (cf. décision T 181/82, JO OEB 1984, 401, point 5 des motifs). Pour la Chambre, il ressort de toutes ces considérations que l'on peut en principe prévoir raisonnablement les relations existant entre structure chimique et activité biologique, mais au-delà d'une certaine limite, de telles prévisions ne sont plus valables.

2.6.3 Wo diese Grenzen verlaufen, muß nach Meinung der Kammer anhand der im Einzelfall zu diesem Zweck vorgelegten Tatsachen und Beweismittel festgestellt werden. Steht als Beweismaterial jedoch nur das allgemeine Fachwissen zur Verfügung, so muß dasselbe Fachwissen zugrunde gelegt werden, das auch bei der Beantwortung der Frage herangezogen wird, ob der Fachmann eine bestimmte biologische Wirkung erwartet hätte, weil es bereits strukturell ähnliche chemische Verbindungen mit derselben biologischen Wirkung gibt (s. auch T 964/92 vom 23. August 1994, Nr. 2.8 der Entscheidungsgründe). Wenn mithin nachgewiesen werden soll, daß eine Vorhersage über einen Zusammenhang zwischen Wirkung und Struktur nicht naheliegend, aber dennoch plausibel ist, können die dafür benötigten zusätzlichen Beweismittel nicht Bestandteil des gesicherten allgemeinen Fachwissens sein, sondern müssen sich gezielt auf den betreffenden Einzelfall beziehen.

2.6.4 Die allgemeinen Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach Strukturänderungen bisweilen kaum Einfluß auf die biologische Wirkung haben, etwa dann, wenn ein Teil der Verbindung bei einer auf die behauptete biologische Wirkung ausgerichteten Anwendung abgespalten wird (s. Nr. V), helfen der Kammer daher nicht bei der Beantwortung der Frage, ob im vorliegenden Fall die biologische Wirkung mit einiger Sicherheit vorhersagbar war. Anders hätte es sich verhalten, wenn nachgewiesen worden wäre, daß es bei der Anwendung der beanspruchten Verbindungen tatsächlich zu der behaupteten Abspaltung kommt. Dies ist jedoch nicht geschehen. Ohne Belang für den vorliegenden Fall ist auch das vom Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Argument, daß in anderen Fällen Patente mit Ansprüchen erteilt worden seien, die breite Definitionen wie "gegebenenfalls substituiert" enthielten.

2.6.5 Die auf den Seiten 37 bis 40 der Beschreibung dokumentierten Versuche erstreckten sich auf eine Vielzahl von Verbindungen. Bei all diesen Verbindungen war R¹ aber stets entweder unsubstituiertes Phenyl oder gegebenenfalls durch Methylgruppen substituiertes 2-Pyrimidinyl und R³ immer durch Halogenatome oder

2.6.3 In the board's judgment, this limit has to be established on the basis of the available facts and the evidence submitted for this purpose in each particular case. However, if the only evidence available is the common general knowledge, then this common general knowledge must be the same as that applicable to the question as to whether or not the skilled person would have expected a certain biological activity in view of the existence of structurally similar chemical compounds having the same biological activity (see also T 964/92 of 23 August 1994, reasons No. 2.8). Therefore, if additional evidence is necessary in order to establish that an alleged prediction of a relationship between activity and structure is not obvious, but nevertheless reasonable, then such evidence cannot form part of the undisputed common general knowledge, but must specifically relate to a particular case.

2.6.4 For this reason, the appellant's general statements that sometimes structural modifications were of little influence on biological activity, for example if a part of the compound would be eliminated during an intended application based on the alleged biological activity (see point V above), cannot help the board to answer the question as to the reasonable predictability of the biological activity in the present case. This could have been remedied by evidence that the alleged elimination did actually occur during the application of the claimed compounds. However, such evidence was not submitted. It also follows from the above considerations that even if some other patents, as submitted by the appellant during the appeal proceedings, had been granted with claims containing broad definitions such as "optionally substituted", this is of no relevance to the present case.

2.6.5 In the tests which are reported on pages 37 to 40 of the description a great number of compounds were used. However, in all these compounds R¹ was always either unsubstituted phenyl or 2-pyrimidinyl optionally substituted by methyl groups and R³ was always phenyl substituted by halogen atoms or

2.6.3 La Chambre considère que cette limite doit être déterminée à partir des faits connus et des preuves soumises à cet égard dans chaque cas d'espèce. Si toutefois les seules preuves dont on dispose sont les connaissances générales de base de l'homme du métier, ces connaissances doivent être les mêmes que celles qui servent de critère lorsqu'il s'agit de déterminer si, sachant qu'il existait des composés chimiques de structure similaire ayant la même activité biologique, l'homme du métier pouvait ou non s'attendre à une certaine activité biologique (cf. également décision T 964/92 du 23 août 1994, point 2.8 des motifs). Donc, s'il faut une preuve supplémentaire pour qu'il puisse être conclu que bien que n'étant pas évidente, l'existence de la relation qui avait été annoncée entre une activité et une structure apparaît crédible, cette preuve ne peut faire partie des connaissances générales de base incontestées de l'homme du métier ; il s'agit nécessairement d'une preuve qui vaut uniquement dans un cas bien précis.

2.6.4 Pour cette raison, s'agissant de la question de savoir si, dans la présente espèce, il était possible d'avancer des prévisions raisonnables au sujet de l'activité biologique, le requérant ne saurait faire valoir comme argument qu'il arrive parfois que des modifications de structure n'aient guère d'incidence sur l'activité biologique, par exemple lorsqu'une partie du composé serait éliminée lors d'une utilisation qui ferait appel à l'activité biologique alléguée (cf. point V ci dessus). Ces déclarations générales du requérant auraient pu être prises en considération s'il avait prouvé que, comme il l'affirmait, une partie des composés revendiqués était effectivement éliminée lors de leur utilisation. Mais il n'a pas fourni cette preuve. Il découle également de ce qui précède que même si, comme le requérant l'a fait valoir lors de la procédure de recours, il a été délivré d'autres brevets comportant des revendications dans lesquelles figurent des expressions aussi vagues que "pouvant, le cas échéant, être substitués", cet argument ne peut être pris en considération dans la présente espèce.

2.6.5 Les essais dont il est fait état aux pages 37 à 40 de la description portent sur un grand nombre de composés. Mais, dans tous ces composés, R¹ était toujours soit un groupe phényle non substitué, soit un groupe 2-pyrimidinyle pouvant, le cas échéant, être substitué par des groupes méthyle ; R³ était toujours

Methylgruppen substituiertes Phenyl. Die Versuchsergebnisse belegen daher trotz der Vielzahl der getesteten Verbindungen nicht die behauptete herbizide Wirkung von Verbindungen, bei denen z. B. der Phenylring R³ beliebig substituiert sein kann, da es, wie der Beschwerdeführer selbst betont hat, zum allgemeinen Fachwissen gehört, daß sich der Einfluß von Strukturänderungen auf die gewünschte herbizide Wirkung nicht vorhersagen läßt.

2.6.6 Ebensovienig wird die Behauptung einer herbiziden Wirkung durch die Entgegenhaltungen D3, D7 und D8 gestützt, die allesamt Klassen herbizid wirksamer Verbindungen mit begrenzten Substitutionsmöglichkeiten offenbaren (s. Nrn. 2.3.1 und 2.3.2).

2.6.7 Der Beschwerdeführer ist auf seine unzureichende Beweisführung hingewiesen worden und hatte auch zur Genüge Gelegenheit, entweder seine Ansprüche auf eine Gruppe von Verbindungen zu beschränken, deren behauptete herbizide Wirkung die Kammer als glaubhaft anzuerkennen vermocht hätte (s. Nr. III), oder aber durch Versuchsergebnisse oder auf anderem Wege doch noch zu beweisen, daß die Art der Substitution des Phenylrings R³ im vorliegenden Fall für die herbizide Wirkung keine Rolle spielt. Trotz dieser klaren Hilfestellung, zu der die Kammer nicht verpflichtet war, wurden weder geeignete Änderungen noch weitere Beweismittel eingereicht.

2.7 Die vorhandenen Beweismittel überzeugen die Kammer nicht davon, daß im wesentlichen **alle** nun beanspruchten Verbindungen eine herbizide Wirkung erwarten lassen. Nachdem, wie unter den Nummern 2.4.2, 2.5.4 und 2.6 dargelegt, nur diejenigen der beanspruchten chemischen Verbindungen erfinderisch wären, die als Lösung der technischen Aufgabe anerkannt werden könnten, weitere **herbizid wirksame** Verbindungen bereitzustellen, umfaßt der Gegenstand des Hauptantrags auch nichterfinderische Verbindungen und erfüllt somit nicht das Erfordernis des Artikels 56 EPÜ.

methyl groups. Thus, despite the number of tested compounds, these test results do not support the alleged herbicidal activity of compounds in which the phenyl ring R³ may be substituted by absolutely everything, having regard to the common general knowledge relied upon by the appellant himself, namely that the influence of structural modifications on the desired herbicidal activity is unpredictable.

2.6.6 Such an allegation is likewise not supported by the content of documents D3, D7 and D8, which all disclose classes of herbicidally active compounds with limited substitution possibilities (see points 2.3.1 and 2.3.2 above).

2.6.7 The appellant had been informed about the insufficiency of the evidence submitted by him in the present case, and had also been given ample opportunity either to restrict his claims to such a group of compounds for which the board was prepared to accept the credibility of their alleged herbicidal activity (see point III above), or to provide further evidence, either by test results or by other means, that in the present case the kind of substitution of the phenyl ring R³ is not relevant to the herbicidal activity. Despite these clear and helpful leads, which the board was not obliged to afford, neither appropriate amendments nor further evidence were forthcoming.

2.7 For these reasons, and on the basis of what evidence there is in the case, the board is not satisfied that substantially all compounds now being claimed are likely to be herbicidally active. Since, as set out above in points 2.4.2, 2.5.4 and 2.6, only those of the claimed chemical compounds could possibly involve an inventive step which could be accepted as solutions of the technical problem of providing further **herbicidally active** compounds, the subject-matter of the main request extends to compounds which are not inventive and therefore does not meet the requirement of Article 56 EPC.

un groupe phényle substitué par des atomes d'halogène ou des groupes méthyle. Par conséquent, les résultats de ces essais, pourtant effectués avec un grand nombre de composés ne confirment pas l'existence de l'activité herbicide alléguée par le requérant dans le cas des composés dans lesquels, par exemple, l'anneau phényle R³ peut être substitué par absolument n'importe quoi, vu que, comme le requérant l'a déclaré lui-même, d'après les connaissances générales de l'homme du métier, il est impossible de prévoir l'impact des modifications de structure sur l'effet herbicide que l'on veut obtenir.

2.6.6 Le contenu des documents D3, D7 et D8 qui, tous les trois, divulguent des classes de composés herbicides ayant des possibilités de substitution limitées (cf. ci-dessus, points 2.3.1 et 2.3.2.), ne saurait confirmer non plus les allégations du requérant.

2.6.7 Le requérant a été avisé que les preuves qu'il avait fournies étaient insuffisantes en l'occurrence, et il a eu tout le loisir, soit de limiter ses revendications à ce groupe de composés dont la Chambre était prête à admettre qu'ils avaient, comme il le prétendait, une activité herbicide (cf. point III ci-dessus), soit de fournir de nouvelles preuves, par exemple des résultats d'essais ou autres, tendant à montrer que, dans la présente espèce, le type de substitution de l'anneau phényle R³ n'a aucune incidence sur l'activité herbicide. La Chambre a donc clairement tendu des perches au requérant - ce qu'elle n'était pas tenue de faire -, mais celui-ci n'a pas apporté les modifications nécessaires, ni fourni de nouvelles preuves.

2.7 Pour toutes ces raisons, la Chambre, se fondant sur les preuves versées au dossier, déclare que le requérant n'a pu la convaincre que pratiquement **tous** les composés actuellement revendiqués ont probablement une activité herbicide. Etant donné que, comme cela a été indiqué plus haut aux points 2.4.2, 2.5.4 et 2.6, de tous les composés chimiques revendiqués, seuls seraient susceptibles d'impliquer une activité inventive ceux dont on pourrait considérer qu'ils permettent de résoudre le problème technique posé, celui de l'obtention de nouveaux **composés herbicides**, la requête principale couvre également des composés qui n'impliquent pas d'activité inventive et ne répondent donc pas aux conditions requises à l'article 56 CBE.

2.8 Wie den Nummern III und 2.6.7 zu entnehmen ist, wäre die Kammer bereit gewesen, einer begrenzten Zahl der beanspruchten Verbindungen, die die versprochene Wirkung aufweisen, eine erfinderische Tätigkeit zuzuerkennen - im Gegensatz zur angefochtenen Entscheidung, in der die Auffassung vertreten wurde, daß der Fachmann die herbizide Wirkung dieser Verbindungen erwartet hätte. Der Kammer erscheinen hierzu folgende Bemerkungen angebracht.

2.8.1 Die Aussage in der angefochtenen Entscheidung, daß ein Fachmann aus der gemeinsamen Offenbarung der genannten Entgegenhaltungen geschlossen hätte, daß das als "Biophor" bezeichnete, für die gewünschte Wirkung verantwortliche Strukturelement der 1,2,4-Triazolring mit (beliebigen) Substituenten in der 1-, 3- und gegebenenfalls auch der 5-Stellung ist, geht nach Auffassung der Kammer auf eine Ex-post-facto-Analyse dieser Entgegenhaltungen zurück. Dabei wird ein Teil ihres Inhalts aus dem Zusammenhang gerissen und anhand von Erkenntnissen verallgemeinert, die nur aus der vorliegenden Patentanmeldung stammen können.

2.8.2 Das in der angefochtenen Entscheidung als allgemeines Fachwissen vorausgesetzte Konzept der "Bioisosterie", wonach sich die Art der biologischen Wirkung einer chemischen Verbindung durch den Austausch einer Carbamoylgruppe gegen eine Sulfamoylgruppe nicht ändert, läßt sich nach Ansicht der Kammer nicht auf alle Austauschfälle hinreichend zuverlässig anwenden. Die Kammer hat daher erhebliche Zweifel, daß der Versuch nahelag, durch einen solchen Austausch mit angemessener Erfolgsaussicht zu weiteren Verbindungen mit herbizider Wirkung zu gelangen.

3. Hilfsanträge 1 bis 4

In den Anspruchssätzen "B" bis "E" vom 27. Oktober 1994, die den Hilfsanträgen 1 bis 4 entsprechen, enthält Anspruch 1 ausnahmslos als Definition für R^3 den Ausdruck "gegebenfalls substituiertes Phenyl". Daher sind auch diese Anträge auf einen nichterfinderischen Gegenstand gerichtet.

4. Somit eröffnet keiner der Anspruchssätze, die der Beschwerdeführer der Kammer zur Prüfung vorgelegt hat, die Möglichkeit, der Beschwerde stattzugeben; zu prüfen

2.8 Since the board has indicated, in points III and 2.6.7 above, that it would have been prepared to accept the presence of an inventive step on the basis of a limited number of the claimed compounds possessing the promised activity, whereas the decision under appeal found that the herbicidal activity of these compounds would have been expected by the skilled person, the board finds it appropriate to make the following observations:

2.8.1 The statement in the decision under appeal that a skilled person would have inferred from the combined disclosure of the above documents that the "biophore", i.e. the structural element which is responsible for the desired activity, is the 1,2,4-triazole ring bearing substituents (of any kind) in positions 1, 3 and optionally 5 is, in the board's judgment, the result of an ex-post-facto analysis of the content of the above documents. It takes a part of the content of these documents out of its context and generalises it on the basis of knowledge only derivable from the present patent application.

2.8.2 Furthermore, the concept of "bioisosterism", relied upon in the decision under appeal, according to which it was alleged to be common general knowledge that the replacement of a carbamoyl group in a biologically active chemical compound by a sulphamoyl group did not alter the quality of the biological activity, is in the board's judgment not applicable to all such replacements with a sufficient degree of certainty. The board therefore has serious doubts that it was "obvious to try" this replacement with a reasonable expectation of obtaining further compounds having herbicidal activity.

3. Auxiliary requests 1 to 4

In each of claim sets "B" to "E", dated 27 October 1994, corresponding to auxiliary requests 1 to 4, claim 1 contains the expression "optionally substituted phenyl" as a definition of R^3 . Therefore, these requests also relate to subject-matter which is not inventive.

4. For these reasons the appeal cannot be allowed on the basis of any one of the sets of claims submitted by the appellant for consideration by the board of appeal, and it is now

2.8 Ayant indiqué ci-dessus (cf. points III et 2.6.7) qu'elle aurait été prête à reconnaître l'existence d'une activité inventive pour un nombre limité de composés revendiqués produisant l'effet annoncé alors que, dans la décision attaquée, la division d'examen avait conclu que l'homme du métier aurait pu s'attendre à ce que ces composés aient cet effet herbicide, la Chambre juge bon d'ajouter les remarques suivantes:

2.8.1 En déclarant dans la décision attaquée qu'un homme du métier aurait conclu de l'exposé des documents susmentionnés, considérés en combinaison, que l'élément structural à l'origine de l'activité souhaitée (le "biophore") était l'anneau triazole 1,2,4 portant des substituants quelconques dans les positions 1 et 3, et le cas échéant en position 5, la division d'examen s'est livrée, de l'avis de la Chambre, à une analyse a posteriori du contenu des documents en question : elle a isolé certains passages de leur contexte et a généralisé leur contenu en s'appuyant sur des connaissances qui ne pouvaient provenir que de la demande de brevet en cause.

2.8.2 La Chambre estime en outre qu'il n'était pas suffisamment certain que l'on puisse appliquer à toutes les substitutions de ce type le concept de "bioisostérisme" auquel la division d'examen s'est référée lorsqu'elle a prétendu dans la décision attaquée que tout homme du métier savait que le remplacement d'un groupe carbamyle par un groupe sulfamyle dans un composé chimique biologiquement actif n'altérerait en rien la qualité de l'activité biologique. Pour la Chambre, il paraît donc fort douteux que l'homme du métier aurait de toute évidence cherché à opérer cette substitution parce qu'il pouvait raisonnablement espérer l'obtention de nouveaux composés herbicides.

3. Requêtes subsidiaires 1 à 4

Dans chacune des revendications 1 des jeux de revendications "B" à "E" datés du 27 octobre 1994, correspondant aux requêtes subsidiaires 1 à 4, R^3 est défini par l'expression "phényle pouvant, le cas échéant, être substitué". Ces requêtes portent donc sur des revendications dont l'objet n'implique aucune activité inventive.

4. Par conséquent, il ne peut être fait droit au recours, quel que soit le jeu de revendications sur lequel la Chambre se fonde, parmi les divers jeux de revendications que le requé-

sind nun noch die Fragen, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer der Beschwerdeführer beantragt hat.

4.1 Die erste Frage, ob der dem Stand der Technik am nächsten kommende Lösungsansatz für erfinderisch, ein weiter entfernter Lösungsansatz aber für nicht erfinderisch befunden werden kann, ist, wie sich aus den Ausführungen unter den Nummern 2.5.3 bis 2.5.5 ergibt, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im vorliegenden Fall kaum oder gar nicht von Belang, da hier die Bejahung oder Verneinung einer erfinderischen Tätigkeit nicht von einer etwaigen Strukturnähe der beanspruchten Verbindungen zu bekannten chemischen Verbindungen, sondern davon abhängt, ob ein bestimmter **technischer Effekt**, nämlich die Herbizidwirkung, mit Fug und Recht dem gesamten Spektrum der chemischen Strukturen, die unter die vorliegenden Ansprüche fallen, oder nur einem Teil desselben zugesprochen werden kann. Es tut deshalb hier nichts zur Sache, ob sich in anderen Fällen eine erfinderische Tätigkeit womöglich allein aus einem bestimmten "strukturellen Abstand" des beanspruchten Gegenstands vom nächstliegenden Stand der Technik herleiten läßt (s. jedoch Nr. 2.5.1). In jedem Fall ergibt sich aus den vorstehenden Überlegungen, daß die erste "Rechtsfrage" des Beschwerdeführers nach Sachlage im Einzelfall zu entscheiden ist und es infolgedessen keine allgemeingültige Antwort gibt. Mithin liegt keine Rechtsfrage, geschweige denn eine von grundsätzlicher Bedeutung vor, sondern lediglich eine Tatfrage, mit der die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPU nicht befaßt werden kann (s. auch T 845/90 vom 13. Dezember 1991, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

4.2 Was die zweite Frage anbelangt, so bezweifelt die Kammer nicht, daß eine Instanz des EPA, wie bereits unter Nummer 2.3 dargelegt, das von ihr angezogene allgemeine Fachwissen belegen muß, wenn es strittig ist. Im vorliegenden Fall hat sich die Kammer jedoch auf das vom Beschwerdeführer selbst geltend

necessary to consider the questions which the appellant has submitted for referral to the Enlarged Board of Appeal.

4.1 Regarding the first of these questions, namely whether, if the closest approach to the prior art is deemed unobvious, a more distant approach can nevertheless be obvious, it follows from the considerations set out in points 2.5.3 to 2.5.5 above that this question is of little or no relevance to the question of inventive step in the present case, since here the presence or absence of an inventive step does not depend on the structural similarity that the claimed compounds may or may not have with any known chemical compound, but depends on whether or not a specific **technical effect**, namely herbicidal activity, can be reasonably ascribed to the whole spectrum of chemical structures covered by the present claims, or only to a part of this spectrum. It is therefore of no relevance here whether other cases may exist, where inventiveness may follow solely from a particular "structural distance" of the claimed subject-matter from the closest state of the art (see however point 2.5.1 above). In any case, it follows from the above considerations that the answer to the appellant's first "question of law" depends upon the facts of the particular case, so that no general answer can be given. Consequently, this question cannot be one of law, let alone an important one, but is one of fact, so that it is incapable of being referred to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1) EPC (see also decision T 845/90 of 13 December 1991, reasons No. 2.3).

4.2 In respect of the second question, the board has no doubts that common general knowledge, when cited by an instance of the EPO, has to be established by it if it is in dispute, as explained in point 2.3 above. However, the common general knowledge relied upon by the board in the present case was the one relied upon by

rant lui a soumis pour examen ; la Chambre passe donc maintenant à l'examen des questions que le requérant avait demandé de soumettre à la Grande Chambre de recours.

4.1 La première de ces questions porte sur le point de savoir si, lorsque la solution la plus proche de l'état de la technique a été jugée non évidente, on peut néanmoins considérer qu'une solution qui s'éloigne davantage de l'état de la technique s'impose elle à l'évidence ; il ressort de ce qui a été dit plus haut aux points 2.5.3 à 2.5.5 que cette question n'a pratiquement rien à voir en l'occurrence avec la question de l'appréciation de l'activité inventive ; en effet, la présence ou l'absence d'une activité inventive ne dépend pas ici des similitudes de structure qui pourraient ou non exister entre les composés revendiqués et des composés chimiques connus ; pour pouvoir décider s'il existe ou non une activité inventive, il importe plutôt de savoir si l'on peut raisonnablement attendre un **effet technique** particulier, en l'occurrence, une activité herbicide, de toutes les structures chimiques couvertes par les revendications actuelles ou d'une partie seulement d'entre elles. Il importe donc peu de savoir s'il peut exister d'autres cas dans lesquels l'activité inventive tient uniquement à certaines "différences de structure" entre l'objet revendiqué et ce qui est compris dans l'état de la technique le plus proche (voir toutefois ci-dessus point 2.5.1). On peut en conclure en tout état de cause que la réponse à la première "question de droit" posée par le requérant dépend des faits de la cause ; il n'est donc pas possible de donner une réponse générale. Par conséquent, cette question n'est pas une question de droit, et encore moins une question importante ; c'est une question de fait, qui ne peut à ce titre être soumise à la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1) CBE (cf. également la décision T 845/90 du 13 décembre 1991, point 2.3 des motifs).

4.2 Pour ce qui est de la deuxième question, comme la Chambre l'a déjà expliqué ci-dessus au point 2.3, il ne fait aucun doute que lorsqu'une instance de l'OEB fait référence aux connaissances générales de l'homme du métier et qu'il y a litige à propos de ces connaissances générales, c'est à cette instance d'appor-

gemachte allgemeine Fachwissen gestützt (s. Nr. 2.6.2), das somit definitionsgemäß nicht als strittig gelten kann.

the appellant himself, see point 2.6.2 above, and so cannot, by definition, be in dispute.

ter des preuves de ce qu'elle affirme. Toutefois, dans la présente affaire, les connaissances générales de l'homme du métier auxquelles s'est référée la Chambre sont exactement les mêmes que celles auxquelles le requérant s'est référé (cf. ci-dessus, point 2.6.2); il ne peut donc par définition y avoir litige à ce sujet.

4.3 Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß keine der vorstehenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollte.

4.3 For these reasons, the board holds that neither of the above questions should be referred to the Enlarged Board of Appeal.

4.3 La Chambre estime pour toutes ces raisons qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'une ou l'autre de ces deux questions à la Grande Chambre de recours.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Anträge auf Befassung der Großen Beschwerdekammer werden zurückgewiesen.

1. The appeal is dismissed
2. The requests for referral to the Enlarged Board of Appeal are refused.

1. La recours est rejeté.
2. Les requêtes visant à la saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 15. September 1995 T 276/93 - 3.3.3* (Übersetzung)

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 15 September 1995 T 276/93 - 3.3.3* (Official text)

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 15 septembre 1995 T 276/93 - 3.3.3* (Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Composition of the board:

Composition de la Chambre :

Vorsitzender: C. R. J. Gérardin
Mitglieder: J. A. Stephens-Ofner
H. H. R. Fessel

Chairman: C. R. J. Gérardin
Members: J. A. Stephens-Ofner
H. H. R. Fessel

Président : C. R. J. Gérardin
Membres : J. A. Stephens-Ofner
H. H. R. Fessel

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
GE Chemicals, Inc.

Patent proprietor/Respondent:
GE Chemicals, Inc.

Titulaire du brevet/intimé :
GE Chemicals, INC.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern

Opponent/Appellant: Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern

Opposant/requérant : Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern

Stichwort: Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ auf die Beschwerdekammern

Headword: Applicability of Rule 71a EPC to the boards of appeal

Référence : Applicabilité de la règle 71bis CBE aux chambres de recours

Artikel: 23 (3), 23 (4), 33 (1) b), 164 (2) EPÜ; 11 (2) VOBK

Article: 23(3), 23(4), 33(1)(b), 164(2) EPC; 11(2) RPBA

Article : 23(3), 23(4), 33(1)(b), 164(2) CBE; 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours

Regel: 10, 11, 71a EPÜ

Rule: 10, 11, 71a EPC

Règle : 10, 11, 71bis CBE

Schlagwort: Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ auf die Beschwerdekammern

Keyword: Applicability of Rule 71a EPC to the boards of appeal

Mot-clé : Applicabilité de la règle 71bis CBE aux chambres de recours

Leitsatz

Headnote

Sommaire

Der Großen Beschwerdekammer werden nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

The following questions of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(a) EPC:

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1)a) CBE :

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 6/95 anhängig.

* The case is pending under Ref. No. G 6/95.

* L'affaire est en instance sous le numéro G6/95.