

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.3
vom 20. November 1996
T 472/92 – 3.3.3*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: P. Kitzmantel
J. A. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
SEKISUI KASEIHIN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Owens-Illinois, Inc.**

Stichwort: Joint-venture/SEKISUI

**Artikel: 54, 56, 117, 125 EPÜ
Regel: 72 EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit (bejaht) –
offenkundige Vorbenutzung nicht
lückenlos nachgewiesen – Geheim-
haltungspflicht aufgrund eines Joint-
venture-Vertrags vermutet" – "erfin-
derische Tätigkeit (bejaht) – keine
Anregung – nicht inhärente Eigen-
schaften eines offenkundig vorbe-
nutzten Materials durch bloße Aus-
lieferung an den Empfänger nicht
öffentlich zugänglich gemacht
(s. G 1/92)"**

Leitsätze

I. Bei allen in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründen gilt zwar dasselbe Beweismaß (vgl. T 270/90, ABl. EPA 1993, 725); dennoch hat der Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung lückenlos nachzuweisen, wenn praktisch alle Beweismittel dafür seiner Verfügungsmacht und seinem Wissen unterliegen (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

II. Die Bedruckbarkeit eines Materials wie auch seine Oberflächenmerkmale nach einem Wärmeschumpfprozeß sind keine "inhärenten" Eigenschaften, die nach der Entscheidung G 1/92 durch die bloße Auslieferung

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.3
dated 20 November 1996
T 472/92 – 3.3.3*
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: C. Gérardin
Members: P. Kitzmantel
J. A. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Respondent:
SEKISUI KASEIHIN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA**

**Opponent/Appellant:
Owens-Illinois, Inc.**

Headword: Joint Venture/SEKISUI

**Article: 54, 56, 117, 125 EPC
Rule: 72 EPC**

Keyword: "Novelty (yes) – prior public use not proved up to the hilt – assumption of confidentiality on the basis of a Joint Venture Agreement" – "Inventive step (yes) – no incentive – extrinsic properties of a material of prior public use not made available to the public by the mere delivery to the recipient company (see G 1/92)"

Headnote

I. Although the standard of proof is the same for all objections covered by Article 100 EPC (cf. T 270/90, OJ EPO 93, 725), in those prior public use cases, where practically all the evidence in support of an alleged prior public use lies within the power and knowledge of the Opponent, the latter has to prove his case up to the hilt (Reasons 3.1).

II. The printability of a material, as well as its surface characteristics after exposure to thermal shrinkage conditions, are not "intrinsic" properties which according to G 1/92, should be considered to have been

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.3.3,
en date du 20 novembre 1996
T472/92 – 3.3.3*
(Traduction)**

Composition de la Chambre

Président : C. Gérardin
Membres : P. Kitzmantel
J. A. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/intimée :
SEKISUI KASEIHIN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA**

**Opposante/requérante :
Owens-Illinois, Inc.**

Référence : Coentreprise/SEKISUI

**Article : 54, 56, 117, 125 CBE
Règle : 72 CBE**

Mot-clé : "Nouveauté (oui) – pas de preuve incontestable d'une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public – présomption de confidentialité fondée sur l'existence d'un accord de coentreprise (joint venture)" – "Activité inventive (oui) – absence de tout élément ayant pu donner l'idée de l'invention – les propriétés extrinsèques d'un matériau qui a fait l'objet d'une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public ne sont pas divulguées au public du simple fait de la livraison de ce matériau à la société destinataire (cf. décision G 1/92)"

Sommaire

I. Bien que les critères applicables en matière de preuve soient les mêmes pour toutes les objections soulevées au titre de l'article 100 CBE (cf. décision T 270/90, JO OEB 1993, 725), dans le cas où il est allégué l'existence d'une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public et où pratiquement toutes les preuves étayant cette allévation se trouvent en la possession de l'opposant, qui est le seul à en avoir connaissance, c'est à cet opposant qu'il incombe de fournir la preuve incontestable du bien-fondé de ce qu'il affirme (cf. ci-après, point 3.1 des motifs).

II. L'aptitude à l'impression présentée par un matériau, de même que ses caractéristiques de surface après exposition à des conditions provoquant un retrait thermique, ne sont pas des propriétés "intrinsèques"

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

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

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

des Materials an einen Kunden als öffentlich zugänglich gelten (Nr. 7.3.4 bis 7.3.7 der Entscheidungsgründe).

made available to the public by the mere delivery of said material to a customer (Reasons 7.3.4 to 7.3.7).

qui, conformément à la décision G 1/92, doivent être considérées comme ayant été divulguées au public du simple fait de la livraison à un client dudit matériau (cf. ci-après, points 7.3.4 à 7.3.7 des motifs).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 14. Januar 1983 im Namen von Sekisui Kaseihin Kogyo Kabushiki Kaisha eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 83 100 303.3, für die die Priorität von sechs japanischen Anmeldungen – die früheste vom 14. Januar 1982 – in Anspruch genommen wurde, wurde am 20. Mai 1987 das europäische Patent Nr. 84 360 mit 13 Ansprüchen erteilt.

Die unabhängigen Ansprüche 1, 10 und 11 lauteten wie folgt:

"1. Manschette, umfassend eine laminierte Bahn (S) aus zwei Folien, wobei die laminierte Bahn einen unterschiedlichen Schrumpungsgrad in unterschiedlichen Richtungen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Folien Polystyrol enthalten, wobei eine der Folien (1) eine höher schrumpfende, geschäumte Folie und eine der Folien eine weniger schrumpfende, nichtgeschäumte Folie (2) darstellt und die geschäumte Folie eine Oberflächenschicht (11) aufweist, die auf der Seite dicker ist, die der mit der nichtgeschäumten Folie laminierten Seite gegenüberliegt,

daß die Fließrichtungsenden der laminierten Bahn (S) so zusammengeklebt sind, daß die dickere Oberflächenschicht der geschäumten Folie (1) dem Manschetteninneren zugewandt ist, und

daß die laminierte Bahn (S) einen Schrumpungsgrad in Fließrichtung von 60 % oder weniger und einen Schrumpungsgrad in der Breite von 10 % oder weniger aufweist, wobei die Schrumpfung in Fließrichtung größer als die in der Breite ist und die Schrumpfungsgrade durch Erwärmen bei 130 °C während einer Dauer von 12 Sek. in einem Ofen erhalten werden."

"10. Verfahren zur Herstellung einer Bahn (S) zur Herstellung einer Manschette, bei dem eine geschäumte Folie (1) und eine nichtgeschäumte Folie (2) gleichzeitig extrudiert werden, dadurch gekennzeichnet, daß die geschäumte Folie und die nichtgeschäumte Folie Polystyrolfolien sind, daß die geschäumte Folie (1)

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 83 100 303.3 in the name of Sekisui Kaseihin Kogyo Kabushiki Kaisha, which had been filed on 14 January 1983, claiming priority from six JP applications, the earliest one filed on 14 January 1982, resulted in the grant of European patent No. 84 360 on 20 May 1987 on the basis of 13 claims.

The independent Claims 1, 10 and 11 read as follows:

"1. A sleeve comprising a laminated sheet (S) having two films, said laminated sheet having a different shrinkage rate in different directions, characterized in that said films comprise polystyrene, one of the said films (1) being a more highly shrinkable foamed film, and one of said films being a lesser shrinkable non-foamed film (2), said foamed film having a surface skin (11) thicker on its side opposite to that laminated to said non-foamed film;

flow-direction ends of said laminated sheet (S) being bonded together so that the thicker surface skin of said foamed film (1) faces the interior of said sleeve; and

said laminated sheet (S) having a flow-direction shrinkage rate of 60% or less and a widthwise shrinkage rate of 10% or less, said flow-direction shrinkage rate being greater than said widthwise shrinkage rate, the said shrinkage rates being obtainable by heating at 130°C for twelve seconds in an oven."

"10. A process for producing a sheet (S) for forming a sleeve in which a foamed film (1) and a non-foamed film (2) are concurrently extruded characterized by said foamed film and said non-foamed film being polystyrene films; cooling said foamed film (1) more quickly than said non-foamed film (2), so that said foamed

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 100 303.3 qui a été déposée le 14 janvier 1983 au nom de Sekisui Kaseihin Kogyo Kabushiki Kaisha et revendiquait la priorité de six demandes de brevet japonais dont la première avait été déposée le 14 janvier 1982, a abouti à la délivrance, le 20 mai 1987, du brevet européen n° 84 360 sur la base de 13 revendications.

Les revendications indépendantes 1, 10 et 11 ont la teneur suivante :

"1. Manchon comprenant une feuille stratifiée (S) ayant deux films, la feuille stratifiée ayant des taux de retrait différents dans des directions différentes, caractérisé en ce que les films sont formés de polystyrène, l'un des films (1) étant un film relativement rétractable de mousse, et un autre film étant un film (2) relativement moins rétractable ne formant pas de mousse, le film de mousse ayant une peau superficielle (11) plus épaisse du côté opposé à celui qui est lié au film ne formant pas de mousse,

les extrémités de la feuille stratifiée (S), dans la direction d'écoulement, étant collées mutuellement afin que la peau superficielle relativement épaisse du film de mousse (1) soit tournée vers l'intérieur du manchon, et

la feuille stratifiée (S) ayant, dans la direction d'écoulement, un taux de retrait inférieur ou égal à 60% et, en direction transversale, un taux de retrait inférieur ou égal à 10%, le taux de retrait dans la direction d'écoulement étant supérieur au taux de retrait en direction transversale, les taux de retrait pouvant être obtenus par chauffage à 130°C pendant 12 s, dans une étuve."

"10. Procédé de fabrication d'une feuille (ou de plusieurs) destinée à former un manchon, selon lequel un film (1) de mousse et un film (2) ne formant pas de mousse sont extrudés simultanément, caractérisé en ce que le film de mousse et le film ne formant pas de mousse sont des films de polystyrène, et le procédé

schneller als die nichtgeschäumte Folie (2) abgekühlt wird, so daß die geschäumte Folie (1) einen höheren Schrumpfungsgrad als die nichtgeschäumte Folie (2) aufweist und die geschäumte Folie (1) eine Oberflächenschicht (11) hat, die auf der Seite dicker ist, die der mit der nichtgeschäumten Folie (2) laminierten Seite gegenüberliegt,

und wobei durch Dehnen der laminierten Bahn (S) um unterschiedliche Beträge relativ zur Fließrichtung und zur Breite der laminierten Bahn ein in Fließrichtung größerer Schrumpfungsgrad als in Breitenrichtung erreicht wird, der 60 % oder weniger beträgt, während der Schrumpfungsgrad in Breitenrichtung 10 % oder weniger beträgt, und die Schrumpfungsgrade durch Erwärmen bei 130 °C während einer Dauer von 12 Sek. in einem Ofen erhalten werden."

"11. Laminat, umfassend eine Bahn (S) mit einer geschäumten Folie (1) und einer nichtgeschäumten Folie (2), dadurch gekennzeichnet, daß die Folien Polystyrol aufweisen, wobei die geschäumte Folie stärker als die nichtgeschäumte Folie geschrumpft werden kann und die geschäumte Folie eine auf der Seite dickere Oberflächenschicht (11) aufweist, die der mit der nichtgeschäumten Folie laminierten Seite gegenüberliegt, und

daß die laminierte Bahn (S) in Fließrichtung einen Schrumpfungsgrad von 60 % oder weniger und in der Breite einen Schrumpfungsgrad von 10 % oder weniger aufweist, wobei der Schrumpfungsgrad in Fließrichtung größer als der in Breitenrichtung ist und die Schrumpfungsgrade durch Erwärmen bei 130 °C während einer Dauer von 12 Sek. in einem Ofen erhalten werden."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 waren auf bevorzugte Ausführungsarten des Gegenstands des Anspruchs 1 gerichtet; die abhängigen Ansprüche 12 und 13 bezogen sich auf bevorzugte Ausführungsarten des Gegenstands des Anspruchs 11.

II. Am 19. Februar 1988 wurde von Owens-Illinois Inc. Einspruch eingelegt und der Widerruf des gesamten Patents beantragt, weil der beanspruchte Gegenstand nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei.

film (1) has a higher shrinkage rate than said non-foamed film (2), and said foamed film (1) has a surface skin layer (11) thicker on its side opposite that laminated to said non-foamed film (2); and

stretching the laminated sheet (S) at different rates relative to the flow and widthwise directions of said laminated sheet, so that the resulting flow-direction shrinking rate is greater than the widthwise shrinking rate and is 60% or less and said widthwise shrinking rate is 10% or less, the said shrinkage rates being obtainable by heating at 130°C for twelve seconds in an oven."

"11. A laminate comprising a sheet (S) having a foamed film (1) and a non-foamed film (2) characterized by said films comprising polystyrene, said foamed film being more highly shrinkable and said non-foamed film being less shrinkable, by said foamed film having a surface skin (11) thicker on its side opposite that laminated to said non-foamed film; and

said laminated sheet (S) having a flow-direction shrinkage rate of 60% or less and a widthwise shrinkage rate of 10% or less, said flow-direction shrinkage rate being greater than said widthwise shrinkage rate, the said shrinkage rates being obtainable by heating at 130°C for twelve seconds in an oven."

Dependent Claims 2 to 9 relate to preferred embodiments of the subject-matter of Claim 1; dependent Claims 12 and 13 relate to preferred embodiments of the subject-matter of Claim 11.

II. Notice of Opposition was filed by Owens-Illinois Inc. on 19 February 1988 requesting revocation of the patent in its entirety, on the ground that the claimed subject-matter lacked novelty and/or inventive step.

comprend le refroidissement du film de mousse (1) plus rapidement que le film (2) ne formant pas de mousse si bien que le film de mousse (1) a un taux de retrait supérieur à celui du film (2) ne formant pas de mousse, et le film (1) de mousse a une couche (11) formant une peau superficielle plus épaisse du côté opposé à celui qui est collé au film ne formant pas de mousse (2), et

l'étirage de la feuille stratifiée (S) avec des taux différents dans les directions longitudinale et transversale de la feuille stratifiée si bien que le taux de retrait résultant dans la direction longitudinale est supérieur au taux de retrait dans la direction transversale et est inférieur ou égal à 60%, et le taux de retrait en direction transversale est inférieur ou égal à 10%, les taux de retrait pouvant être obtenus par chauffage à 130°C pendant 12 s dans une étuve."

"11. Stratifié comprenant une feuille (S) ayant un film (1) de mousse et un film (2) ne formant pas de mousse, caractérisé en ce que les films sont constitués de polystyrène, le film de mousse étant relativement rétractable et le film ne formant pas de mousse étant relativement peu rétractable, car le film de mousse a une peau superficielle (11) plus épaisse du côté opposé à celui qui est collé au film ne formant pas de mousse, et

la feuille stratifiée (S) a un taux de retrait en direction longitudinale inférieur ou égal à 60% et un taux de retrait en direction transversale inférieur ou égal à 10%, le taux de retrait en direction longitudinale étant supérieur au taux de retrait en direction transversale, les taux de retrait pouvant être obtenus par chauffage à 130°C pendant 12 s à l'étuve."¹

Les revendications dépendantes 2 à 9 concernent des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication 1 ; les revendications dépendantes 12 et 13 concernent des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication 11.

II. Une opposition a été formée le 19 février 1988 par la société Owens-Illinois Inc., qui a requis la révocation du brevet dans sa totalité au motif que l'objet revendiqué n'était pas nouveau et/ou n'impliquait pas d'activité inventive.

¹ Texte de la traduction fournie par le demandeur.

Im wesentlichen wurde der Einspruch gestützt auf	The opposition was essentially based	Pour fonder son opposition, la société Owens-Illinois avait invoqué essentiellement :
i) eine behauptete offenkundige Vorbenutzung des Gegenstands des Anspruchs 11 des Streitpatents infolge der Lieferung des Materials "General Purpose Plastishield" der Einsprechenden an die Sun-Lily Company, Japan (nachstehend "Sun-Lily" genannt) sowie an die Gerresheimer Glas AG, Deutschland (nachstehend "Gerresheimer" genannt), nachgewiesen durch	(i) on an alleged prior public use of the subject-matter of Claim 11 of the patent in suit caused by the delivery of Opponent's "General Purpose Plastishield" material to Sun-Lily Company, Japan (hereinafter "Sun-Lily"), and to Gerresheimer Glas AG, Germany (hereinafter "Gerresheimer"), as evidenced by	(i) une utilisation antérieure de l'objet de la revendication 11 du brevet en cause qui aurait rendu l'invention accessible au public, du fait de la livraison du matériau "General Purpose Plastishield" de l'opposante (protection plastique à usage général) à la société Sun-Lily Company, Japon (ci-après dénommée "Sun-Lily") et à la société Gerresheimer Glas AG., Allemagne (ci-après dénommée "Gerresheimer") comme l'attestait
– eine erste eidesstattliche Versicherung von Herrn J. A. Karabedian vom 8. Februar 1988 mit den Anlagen A und B (nachstehend "Kara-1" genannt) und Belegen über die Lieferung von	– a first Affidavit of Mr J. A. Karabedian, dated 8 February 1988, comprising Exhibits A and B (hereinafter "Kara-1"), containing evidence for the delivery to	– une première déclaration sous serment de M. J.A. Karabedian, en date du 8 février 1988, avec, à l'appui, les annexes A et B (dénommée ci-après "Kara-1"), apportant des preuves de la livraison à
– 40 Rollen "General Purpose Plastishield" an Sun-Lily, Bestellnummer 69-8452 (nachstehend "Lieferung S3" genannt; siehe Anlage A zu Kara-1),	– Sun-Lily of 40 rolls of "General Purpose Plastishield" material, Order No. 69-8452 (hereinafter "consignment S3"; see Exhibit A of Kara-1),	– Sun-Lily de 40 rouleaux de matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8452 (ci-après dénommés "expédition S3" ; voir annexe A de Kara-1),
sowie	and to	et à
– 40 Rollen "General Purpose Plastishield" an Gerresheimer, Bestellnummer 69-8515 (nachstehend "Lieferung G3" genannt; siehe Anlage B zu Kara-1);	– Gerresheimer of 40 rolls of "General Purpose Plastishield" material, Order No. 69-8515 (hereinafter "consignment G3"; see Exhibit B of Kara-1),	– Gerresheimer de 40 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8515 (ci-après dénommés "expédition G3" ; voir annexe B de Kara-1),
diese Nachweise wurden in einem späteren Stadium des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens ergänzt durch	supplemented in a later stage of the first instance opposition proceedings by	déclaration complétée, à un stade ultérieur de la procédure d'opposition devant la première instance, par
– eine zweite eidesstattliche Versicherung von Herrn J. A. Karabedian vom 13. Dezember 1989 mit den Anlagen C bis Q (nachstehend "Kara-2" genannt) und zusätzlichen Belegen über die Lieferungen S3 und G3 sowie neuen Belegen über die Lieferung an Sun-Lily von	– a second Affidavit of Mr J. A. Karabedian, dated 13 December 1989, comprising Exhibits C to Q (hereinafter "Kara-2"), containing additional evidence for consignments S3 and G3 and new evidence for the delivery to Sun-Lily	– une seconde déclaration sous serment de M. J.A. Karabedian, en date du 13 décembre 1989, avec, à l'appui, les annexes C à Q, (dénommée ci-après "Kara-2"), apportant des preuves supplémentaires des expéditions S3 et G3 et de nouvelles preuves de la livraison à Sun-Lily
– 6 Rollen "General Purpose Plastishield", Bestellnummer 69-8464 (nachstehend "Lieferung S1" genannt; siehe Anlagen N, O, P zu Kara-2),	– of 6 rolls of "General Purpose Plastishield" material, Order No. 69-8464 (hereinafter "consignment S1"; see Exhibits N, O, P of Kara-2),	– de 6 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8464 (ci-après dénommés "expédition S1" ; voir annexes N, O, P de Kara-2),
sowie	and	et
– 40 Rollen "General Purpose Plastishield", Bestellnummer 69-8427 (nachstehend "Lieferung S2" genannt; siehe Anlage Q zu Kara-2),	– of 40 rolls of "General Purpose Plastishield" material, Order No. 69-8427 (hereinafter "consignment S2"; see Exhibit Q of Kara-2),	– de 40 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8427 (ci-après dénommés "expédition S2" ; voir annexe Q de Kara-2),
– eine Erklärung von Herrn J. A. Karabedian vom 27. Januar 1992,	– a Declaration by Mr J. A. Karabedian, dated 27 January 1992,	– une déclaration de M. J.A. Karabedian, en date du 27 janvier 1992,

– eine erste eidesstattliche Versicherung von Herrn M. Yoshida vom 1. November 1989 (nachstehend "Yoshida-1" genannt) mit den Anlagen SL-1 bis SL-5,

– eine zweite eidesstattliche Versicherung von Herrn M. Yoshida vom 22. Januar 1992 (nachstehend "Yoshida-2" genannt),

– eine erste eidesstattliche Versicherung von Herrn H. Takahashi vom 8. Dezember 1989 (nachstehend "Taka-1" genannt) mit den Anlagen NKG1 und NKG2,

– eine zweite eidesstattliche Versicherung von Herrn H. Takahashi vom 21. Februar 1991 (nachstehend "Taka-2" genannt) mit den Anlagen NKG3 bis NKG7,

– eine dritte eidesstattliche Versicherung von Herrn H. Takahashi vom 22. Januar 1992 (nachstehend "Taka-3" genannt)

und

– eine eidesstattliche Versicherung von Herrn K. Kricheldorf vom 23. Januar 1992 mit den Anlagen 1 bis 3 und Belegen für die in Kara-1 angeführte Lieferung G3 sowie neuen Belegen für die Lieferung an Gerresheimer von

– 3 Rollen "General Purpose Plastishield", Bestellnummer 69-8393 (nachstehend "Lieferung G1" genannt), sowie

– 40 Rollen "General Purpose Plastishield", Bestellnummer 69-8414 (nachstehend "Lieferung G2" genannt);

wie auch

ii) auf die Offenbarung unter anderem in den Dokumenten

(1) US-A-3 979 000 und

(4) GB-A-1 383 622.

III. Mit ihrer am 28. Januar 1992 verkündeten und am 29. April 1992 schriftlich ergangenen Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit folgender Begründung zurück:

...

IV. Am 20. Mai 1992 legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. ...

– a first Affidavit of Mr M. Yoshida, dated 1 November 1989, comprising Exhibits SL-1 to SL-5 (hereinafter "Yoshida-1"),

– a second Affidavit of Mr M. Yoshida, dated 22 January 1992 (hereinafter "Yoshida-2"),

– a first Affidavit of Mr H. Takahashi, dated 8 December 1989, comprising Exhibits NKG1 and NKG2 (hereinafter "Taka-1"),

– a second Affidavit of Mr H. Takahashi, dated 21 February 1991, comprising Exhibits NKG3 to NKG7 (hereinafter "Taka-2"),

– a third Affidavit of Mr H. Takahashi, dated 22 January 1992 (hereinafter "Taka-3"),

and

– a Declaration ("Eidesstattliche Erklärung") of Mr K. Kricheldorf, dated 23 January 1992, with Annexes ("Anlagen") 1 to 3, comprising evidence for consignment G3 referred to in Kara-1, as well as new evidence relating to the delivery to Gerresheimer of

– 3 rolls "General Purpose Plastishield", Order No. 69-8393 (hereinafter "consignment G1"), and

– 40 rolls "General Purpose Plastishield", Order No. 69-8414 (hereinafter "consignment G2")

and

(ii) on the disclosure, inter alia, in documents

(1) US-A-3 979 000 and

(4) GB-A-1 383 622.

III. By its decision announced orally on 28 January 1992 and issued in writing on 29 April 1992 the Opposition Division rejected the opposition, holding as follows:

...

IV. Notice of Appeal against the above decision was filed by the Opponent (Appellant) on 20 May 1992. ...

– une première déclaration sous serment de M. M. Yoshida, en date du 1^{er} novembre 1989, avec, à l'appui, les annexes SL-1 à SL-5 (ci-après dénommée "Yoshida-1"),

– une seconde déclaration sous serment de M. M. Yoshida, en date du 22 janvier 1992 (ci-après dénommée "Yoshida-2"),

– une première déclaration sous serment de M. H. Takahashi, en date du 8 décembre 1989, avec, à l'appui, les annexes NKG1 et NKG2 (ci-après dénommée "Taka-1"),

– une seconde déclaration sous serment de M. H. Takahashi, en date du 21 février 1991, avec, à l'appui, les annexes NKG3 à NKG7 (ci-après dénommée "Taka-2"),

– une troisième déclaration sous serment de M. H. Takahashi, en date du 22 janvier 1992 (ci-après dénommée "Taka-3"),

et

– une déclaration tenant lieu de serment ("Eidesstattliche Erklärung") de M. K. Kricheldorf, en date du 23 janvier 1992, avec des annexes ("Anlagen") 1 à 3, apportant la preuve de l'expédition G3 mentionnée dans Kara-1, ainsi que de nouvelles preuves concernant la livraison à Gerresheimer de

– 3 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8393 (ci-après dénommés "expédition G1"), et de

– 40 rouleaux du matériau "General Purpose Plastishield", n° de commande 69-8414 (ci-après dénommés "expédition G2")

et

(ii) les divulgations contenues, entre autres, dans les documents

(1) US-A-3 979 000 et

(2) GB-A-1 383 622.

III. Par sa décision prononcée oralement le 28 janvier 1993 et communiquée par écrit aux parties le 29 avril 1992, la division d'opposition a rejeté l'opposition, considérant que :

...

IV. L'opposante (requérante) a formé le 20 mai 1992 un recours contre la décision susmentionnée ...

V. ...

VI. In ihren schriftlichen Ausführungen und in der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente vor:
...

VII. In ihren Schriftsätzen wie auch in der mündlichen Verhandlung argumentierte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im wesentlichen wie folgt:
...

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 84 360.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *In der Beschwerdephase vorgelegte Beweismittel*
...

3. *Offenkundige Vorbenutzung*

3.1 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt für den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung dasselbe Beweismaß wie bei den übrigen in Artikel 100 EPÜ vorgesehenen Einspruchsgründen: das Abwägen der Wahrscheinlichkeit (s. beispielsweise T 270/90, ABl. EPA 1993, 725). Dort wies die Beschwerdekammer ausdrücklich einen Antrag zurück, wonach das wesentlich strengere Kriterium "zweifelsfrei" angelegt werden sollte, obwohl in diesem Fall **beide** Beteiligten in der Lage waren, Beweismittel hinsichtlich der entscheidenden Frage der Vertraulichkeit der Transaktionen beizubringen, die angeblich eine offenkundige Vorbenutzung darstellten.

Die Kammer bestätigt dieses Konzept mit folgender Einschränkung: Bei der Entscheidung über umstrittene Sachverhalte anhand des obigen Kriteriums muß geklärt werden, welches der beiden von den Beteiligten vertretenen widersprüchlichen Argumente

V. ...

VI. In his written submissions as well as during the oral proceedings the Appellant presented the following main arguments:
...

VII. In his written submissions as well as during the oral proceedings the Respondent (Patentee) presented the following main arguments:
...

VIII. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and the European patent No. 84 360 be revoked.

The Respondent requested that the appeal be dismissed.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *Evidence submitted at the appeal stage*
...

3. *Prior public use*

3.1 Concerning the standard of proof that needs to be applied, the established legal practice of the Boards is to use the self-same standard of proof in prior public use objections as it does in others covered by Article 100 EPC: the balance of probability (see, e.g. T 270/90 (OJ EPO 1993, 725)). In that case, the Board expressly refused to accept a submission that the much more rigorous standard of "beyond all reasonable doubt" should apply, even if, as was the case there, **both** parties were able to access and to adduce evidence relating to the decisive issue of confidentiality of the transactions alleged to constitute prior public use.

The Board reaffirms this approach, subject to the following caveat. Deciding any fact at issue by applying the above standard requires making a choice as to which one of the two contradictory propositions espoused by the parties is more likely

V. ...

VI. Dans ses conclusions présentées par écrit, de même que lors de la procédure orale, la requérante a avancé essentiellement les arguments suivants :
...

VII. Dans ses conclusions présentées par écrit, de même que lors de la procédure orale, l'intimée (titulaire du brevet) a avancé essentiellement les arguments suivants :
...

VIII. La requérante a requis l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen n° 84 360.

L'intimée a requis le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Preuves soumises au stade du recours*
...

3. *Utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public*

3.1 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les critères applicables en matière de preuve doivent être exactement les mêmes, qu'il s'agisse de preuves concernant le bien-fondé d'objections relatives à une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public ou de preuves concernant le bien-fondé d'autres objections soulevées au titre de l'article 100 CBE : les preuves sont appréciées en fonction de ce qui paraît le plus probable (cf. par exemple la décision T 270/90 (JO OEB 1993, 725)). Dans cette affaire, la chambre compétente avait expressément refusé d'admettre qu'il y avait lieu d'appliquer un critère beaucoup plus rigoureux, celui de la certitude ne laissant place à aucun doute raisonnable, même si, comme c'était le cas en l'occurrence, les parties pouvaient **l'une et l'autre** se procurer et invoquer les preuves concernant une question d'une importance capitale, celle du caractère confidentiel des activités qui auraient constitué une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public.

La Chambre fait sienne cette interprétation, en signalant toutefois que lorsque l'on applique le critère susmentionné pour juger de tel ou tel fait, l'on est tenu de choisir entre les deux propositions opposées soutenues par les parties celle que l'on

mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist, weil zwei gegensätzliche Vorbringen logisch und damit auch rechtlich gesehen nicht beide richtig oder beide falsch sein können. Bei der Entscheidung darüber, ob diese Argumente richtig oder falsch sind, sind Art, Inhalt und mögliche Quellen der Beweismittel zu berücksichtigen, die von den Beteiligten beigebracht werden können.

Wenn es nicht um eine offenkundige Vorbenutzung geht, sind im allgemeinen beide Beteiligten in der Lage, Beweise für ihre Behauptungen beizubringen. Geht es jedoch um eine offenkundige Vorbenutzung, so unterliegen meistens alle Beweismittel dafür der Verfügungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden, und der Patentinhaber hat selten ohne weiteres Zugang dazu. In der Praxis kann er lediglich diese Beweisführung angreifen, indem er auf darin enthaltene Widersprüche hinweist, oder Lücken in der Kette geschäftlicher Transaktionen aufzeigen, die der Einsprechende nachweisen muß, wenn er mit diesem Einspruchsgrund Erfolg haben will.

Somit muß ein Einsprechender seine Behauptungen **lückenlos** nachweisen, weil der Patentinhaber nur wenige oder gar keine Möglichkeiten hat, das Gegenteil zu beweisen, nämlich daß **keine** offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat.

3.2 Hinsichtlich der Frage, ob eine Erfindung der Öffentlichkeit durch Vorbenutzung zugänglich gemacht wurde, müssen folgende Tatsachen nach dem obigen Kriterium bewiesen werden:

a) das Datum, an dem die Vorbenutzung stattfand (die Frage nach dem "Wann"),

b) was genau vorbenutzt wurde (die Frage nach dem "Was") sowie

c) die Umstände der Vorbenutzung (die Frage nach der Vertraulichkeit).

to be true, since two contradictory propositions cannot, in logic and therefore in law, be either true or false. In judging the truth or falsity of either, regard must be had to the nature, content and likely source of the evidence that is available and can be adduced by the parties.

Generally speaking, in cases not involving the issue of prior public use, both parties are able to obtain and to adduce the evidence upon which their respective case rests. By contrast, in the majority of prior public use cases practically all the evidence in support of an alleged prior public use lies within the power and knowledge of the opponent, so the patentee seldom has any ready, or indeed any access to it at all. All he can, in practice, do is to challenge that evidence by pointing out any inconsistencies contained in it or to draw attention to any gaps in the chain of commercial transactions that needs to be established by the opponent in order to succeed on this ground.

In consequence, an opponent must prove his case **up to the hilt**, for little if any evidence will be available to the patentee to establish the contradictory proposition that **no** prior public use had taken place.

3.2 Concerning the issue whether an invention has been made available to the public by prior use, the following facts must be established to the above standard:

(a) the date on which the prior use occurred ("when" issue),

(b) exactly what was in prior use ("what" issue), and

(c) the circumstances surrounding the prior use (issue of confidentiality).

estime être la plus vraisemblable, étant donné que deux propositions opposées ne peuvent en bonne logique – et donc en droit – être considérées toutes deux comme vraies ou comme fausses. L'exactitude ou la fausseté de chacune de ces propositions devra être appréciée eu égard à la nature, au contenu et à la source probable des preuves disponibles qui peuvent être invoquées par les parties.

D'une manière générale, dans les affaires où il ne s'agit pas d'une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public, les deux parties sont en mesure de se procurer et d'invoquer les preuves sur lesquelles elles appuient leurs conclusions respectives. En revanche, dans les cas où il est allégué l'existence d'une utilisation antérieure qui aurait rendu l'invention accessible au public, les preuves de cette utilisation antérieure se trouvent la plupart du temps presque toutes en la possession de l'opposant et ne sont connues que de lui seul, si bien que le titulaire du brevet ne peut que difficilement, ou même ne peut absolument pas se les procurer. Tout ce qu'il peut faire en pratique, c'est contester ces preuves en faisant ressortir les contradictions qu'elles contiennent, ou signaler toute lacune dans la succession des activités commerciales dont l'opposant doit apporter la preuve, afin de montrer le bien fondé de son motif d'opposition.

Par conséquent, c'est à l'opposant de produire la preuve **incontestable** du bien-fondé de ses allégations, car le titulaire du brevet ne dispose guère ou ne dispose pas de moyens de preuve pour montrer à l'inverse qu'il n'y a **pas** eu utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public.

3.2 Lorsqu'il s'agit de savoir si une invention a été rendue accessible au public du fait d'une utilisation antérieure, c'est le critère susmentionné qui doit être appliqué pour l'appréciation de la preuve des faits suivants :

(a) la date à laquelle a eu lieu l'utilisation antérieure (question "quand"),

(b) en quoi exactement a consisté cette utilisation antérieure (question "quoi"), et

(c) les circonstances dans lesquelles a eu lieu cette utilisation antérieure (question de la confidentialité).

Lieferungen an Sun-Lily; Anspruch 11 des Streitpatents

3.3 ...

Zunächst ist die Frage der Vertraulichkeit der Materiallieferungen S1, S2 und S3 von Owens-Illinois an Sun-Lily zu entscheiden, die nach Angaben der Beschwerdeführerin für über 10 Millionen Etiketten ausreichen; dieses Material wurde von der Beschwerdeführerin **per se** als offenkundige Vorbenutzung angeführt. Hinsichtlich der Fragen nach dem **Was** und **Wann** sind die schriftlichen Beweismittel komplex und umfangreich. Eher kurz sind sie hingegen bezüglich der vorausgehenden, entscheidenden Frage, ob diese Lieferungen das Ergebnis eines normalen Geschäfts zwischen Owens-Illinois und Sun-Lily oder einer Transaktion im Rahmen eines (wenn auch kommerziellen) Gemeinschaftsunternehmens waren, das Sun-Lily zur Geheimhaltung anhielt oder ausdrücklich verpflichtete. Ist das der Fall, so müssen die Fragen nach dem "Was" und "Wann" bezüglich dieser Lieferungen natürlich gar nicht mehr geklärt werden.

3.4 Gemäß der unbestrittenen Versicherung von Herrn Yoshida (Yoshida-2) **war** Sun-Lily eine als Joint-venture zwischen Owens-Illinois und Mitsui Toatsu, einem anderen japanischen Unternehmen, gegründete Kapitalgesellschaft. Zur Entkräftung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin, daß die Lieferungen an Sun-Lily ausdrücklich oder kraft Gesetzes der Geheimhaltung unterlägen, was sich direkt oder indirekt aus der Tatsache ergebe, daß Sun-Lily als Joint-venture von der Beschwerdeführerin Owens-Illinois und dem japanischen Unternehmen "abstamme", versicherte Herr Yoshida lediglich, Sun-Lily sei bezüglich ihrer Geschäftstätigkeit "unabhängig" von Owens-Illinois.

In der mündlichen Verhandlung wurde die Beschwerdeführerin von der Beschwerdekammer aufgefordert, sich zum Inhalt des Joint-venture-Vertrags zu äußern. Wäre dieser Vertrag in einem früheren Verfahrensstadium vorgelegt worden, so hätte man eventuell die Schlüsselfrage klären können, ob eine **ausdrückliche** Geheimhaltungspflicht zwischen Sun-Lily und einem ihrer Mutterun-

Deliveries to Sun-Lily; Claim 11 of patent in suit

3.3 ...

The first issue that falls to be decided is the alleged confidentiality of the delivery of the materials of consignments S1, S2 and S3, according to the Appellant sufficient for more than 10 million labels, by Owens-Illinois to Sun-Lily; these materials, **per se**, were being relied upon by the Appellant as constituting prior public use. The written evidence is as complex and compendious as it is lengthy in relation to **what** was delivered and **when**. By contrast, it is somewhat brief upon the preliminary, but decisive question whether these deliveries were the outcome of a commercial, i.e. arms-length transaction of sale between Owens-Illinois and Sun-Lily or were the result of a transaction made under the aegis of some collaborative (albeit commercial) venture which imparted or expressly imposed an obligation of confidentiality upon Sun-Lily. If so, clearly, the "what" and "when" issues need not be decided at all with respect to these deliveries.

3.4 According to the uncontested evidence of Mr Yoshida (Yoshida-2) Sun-Lily **was** a business corporation set up as a joint venture between Owens-Illinois and Mitsui Toatsu, another Japanese company. In seeking to rebut the Respondent's submission that the deliveries to Sun-Lily were, expressly or by operation of law, made under confidentiality obligations directly or indirectly arising from Sun-Lily's "parentage", namely the Joint Venture between the Appellant Owens-Illinois and the Japanese company, Mr Yoshida merely asserted that in respect of its business activities Sun-Lily was "independent" of Owens-Illinois.

During the oral proceedings the Appellant was invited by the Board to shed some light upon the contents of the Joint Venture Agreement. Its earlier production in the proceedings could have resolved the key issue of the existence of an **express** confidentiality obligation between Sun-Lily and one of its "parents" or, at least, have enabled some conclusion to be drawn from the Agreement as a

Livraisons à Sun-Lily ; revendication 11 du brevet en cause

3.3 ...

La première question à trancher est celle du caractère confidentiel qu'aurait eu la livraison par Owens-Illinois à Sun-Lily des matériaux constituant les expéditions S1, S2 et S3 qui, selon la requérante, aurait permis la fabrication de plus de 10 millions de manchons étiquetés ; la requérante a soutenu **qu'en eux-mêmes** ces matériaux constituaient une utilisation antérieure qui avait rendu l'invention accessible au public. Les preuves écrites concernant la question de savoir **ce qui** avait été livré et **quand** cette livraison avait eu lieu sont particulièrement longues, complexes et détaillées ; en revanche, elles sont relativement succinctes pour ce qui est de la première question à trancher, revêtant une importance décisive, celle de savoir si ces livraisons provenaient d'une opération commerciale de vente entre deux sociétés sans lien de dépendance, Owens-Illinois et Sun-Lily, ou d'une opération réalisée dans le cadre de quelque coentreprise (ayant néanmoins un caractère commercial) qui impliquait que Sun-Lily soit soumise à une obligation de secret ou qui lui imposait expressément une telle obligation. Dans ce dernier cas, il n'est bien évidemment pas nécessaire de trancher la question de savoir "ce qui" avait été livré et "quand" cette livraison avait eu lieu.

3.4 Selon le témoignage de M. Yoshida, qui n'a pas été contesté (Yoshida-2), Sun-Lily **était** une société commerciale fondée dans le cadre d'une coentreprise entre la société Owens-Illinois et Mitsui Toatsu, une autre société japonaise. Pour réfuter l'alléguation de l'intimée suivant laquelle les livraisons à Sun-Lily avaient été effectuées sous réserve que celle-ci respecte une obligation de secret, soit expresse soit automatique, résultant directement ou indirectement de la "parenté" de Sun-Lily, c'est-à-dire de la coentreprise créée par la requérante Owens-Illinois et la société japonaise, M. Yoshida s'est borné à affirmer qu'en ce qui concernait ses activités commerciales, Sun-Lily était "indépendante" d'Owens-Illinois.

Lors de la procédure orale, la Chambre a invité la requérante à expliquer brièvement quel était le contenu de l'accord de coentreprise. Si le texte de cet accord avait été communiqué plus tôt au cours de la procédure, il aurait peut-être été possible d'apporter une réponse à une question essentielle, celle de savoir s'il existait ou non une obligation **expresse** de secret entre Sun-Lily et l'un de ses

ternehmen bestand; zumindest hätte der Vertrag insgesamt – einschließlich der üblichen Präambel mit der Zielsetzung des Joint-venture – gewisse Rückschlüsse auf implizit enthaltene Geheimhaltungsverpflichtungen zugelassen. Bedauerlicherweise war diese Unterstützung nicht zu erhalten; der Vertreter der Beschwerdeführerin räumte nämlich ein, daß er den Joint-venture-Vertrag nie gesehen habe, versicherte aber, daß die betreffenden Lieferungen einer unter Umständen darin enthaltenen Geheimhaltungspflicht ohnehin nicht unterlegen hätten.

Da keinerlei Nachweise über Art und Inhalt des Vertrags zur Gründung von Sun-Lily vorliegen und es in Anbetracht der Aussage Herrn Yoshidas insgesamt den Anschein hat, daß er im technischen Bereich von Sun-Lily tätig war, muß sein Wissen über Art und Inhalt des Vertrags sowie seiner rechtlichen Auswirkungen als unzuverlässig gelten. Somit sind die vorgelegten Beweismittel insgesamt nicht stichhaltig genug, um den bereits genannten hohen **praktischen** Anforderungen an das Beweismaß (Nr. 3.1) zu genügen. Diese Beweismittel allein können damit nicht die Vermutung entkräften, daß der Vertrag über die Gründung des Joint-venture Sun-Lily verbindliche Geheimhaltungsverpflichtungen auferlegte, wie das normalerweise geschieht, um die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Partner zu schützen, wobei diese Verpflichtungen nach Auffassung der Kammer auch für die strittigen Lieferungen galten, da das Gegenteil nicht hinreichend glaubhaft gemacht wurde.

3.5 Darüber hinaus berief sich die Beschwerdeführerin auf zwei verschiedene Sachverhalte, aus denen der normale Charakter der Lieferungen überzeugend hervorgehe.

3.5.1 Zum einen deutete die große Menge des gelieferten Materials, die für über 10 Millionen Etiketten ausreichte, auf ein normales Verkäufer-Käufer-Verhältnis hin. Die Beschwerdeführerin trat dem mit dem Hinweis entgegen, daß das gelieferte Material zunächst von Sun-Lily und dann von NKG laufend getestet worden sei, wobei NKG vertraglich ausdrücklich

whole, including the usual Preamble setting out the purposes of the Joint Venture, as to the likely subsistence of implicit obligations of confidentiality. Unfortunately, such help was not forthcoming, indeed the Appellant's representative admitted that he had never seen the Joint Venture Agreement, although he then went on to assert that the deliveries in question had been made outside the scope of any confidentiality obligation possibly contained in it.

In the light of the absence of any evidence relating to the nature and content of the Agreement that set up Sun-Lily, and bearing in mind that Mr Yoshida appears, from the content of his evidence as a whole, to have been employed on the technical side of Sun-Lily, his knowledge of the nature and content of the Agreement and of its legal implications has to be treated as unsafe. It follows that the evidence as a whole is insufficiently weighty to meet the high **practical** standard of proof earlier referred to (point 3.1 above). This evidence therefore cannot, in itself, displace the presumption that the founding Joint Venture Agreement did, as is normally the case in order to protect the fruits of each partner's Research & Development, contain confidentiality conditions or warranties binding upon Sun-Lily in respect of its relevant business activities which the Board, again in the absence of sufficiently convincing evidence to the contrary, accepts to have covered the deliveries here at issue.

3.5 The Appellant additionally relied on two sets of commercial facts from which the arms-length nature of the deliveries could be convincingly inferred.

3.5.1 Firstly, the large quantity of material delivered, sufficient for more than 10 million labels, indicated a normal buyer-seller relationship. The Respondent countered by pointing to the continuing series of tests initially conducted by Sun-Lily and subsequently by NKG upon the material delivered, the latter company under an express contractual obligation of

"parents", ou il aurait été possible tout au moins de tirer de cet accord considéré dans son ensemble, et notamment du préambule habituel définissant les objectifs de la coentreprise, un certain nombre de conclusions en ce qui concerne l'existence probable d'obligations implicites de secret. Malheureusement, la production de cet accord se faisait attendre ; en fait, le mandataire de la requérante a reconnu qu'il n'avait jamais vu le texte de l'accord de coentreprise, bien qu'il ait ensuite soutenu que l'obligation de secret qui avait pu être prévue dans cet accord ne valait pas pour ces livraisons qui avaient été effectuées.

Etant donné qu'il n'a été fourni aucune preuve de la nature et du contenu de l'accord ayant fondé Sun-Lily, et qu'il ressort des déclarations de M. Yoshida, considérées dans leur ensemble, que ce dernier semble avoir été employé dans un département technique de Sun-Lily, il semble qu'on ne puisse guère se fier à la connaissance que M. Yoshida aurait eue de la nature et du contenu de l'accord et de ses implications légales. Il en résulte que ce témoignage, considéré dans son ensemble, n'a pas suffisamment de poids pour pouvoir répondre aux critères rigoureux applicables dans la **pratique** en matière de preuve (cf. ci-dessus, point 3.1), si bien qu'il ne saurait en soi permettre de renverser la présomption de l'existence dans cet accord de coentreprise fondant Sun-Lily d'obligations de secret ou de clauses garantissant le respect du secret imposées à Sun-Lily pour les activités commerciales correspondantes, comme c'est le cas normalement dans un tel accord, qui vise à protéger les fruits des activités de recherche et de développement de chacune des parties. En l'absence de preuves contraires suffisamment convaincantes, la Chambre est conduite là encore à admettre que ces activités commerciales couvertes par le secret englobaient les livraisons en cause.

3.5 La requérante a fait valoir en outre deux ensembles de faits convaincants qui permettaient selon elle de conclure que ces livraisons avaient été effectuées entre des sociétés ne dépendant pas l'une de l'autre.

3.5.1 En premier lieu, la grande quantité de matériau livré, suffisante pour confectionner plus de 10 millions de manchons étiquetés, témoignait d'une relation normale vendeur-acheteur. L'intimée a répliqué à cet argument en signalant que Sun-Lily tout d'abord, puis NKG s'étaient livrées régulièrement à toute une série d'essais sur le matériau livré, NKG étant

zur Geheimhaltung bezüglich "des Einsatzes der Maschine" verpflichtet worden sei, die sie verwendet habe. Somit habe das an Sun-Lily gelieferte Material das Entwicklungsstadium nicht verlassen, und die große Menge von Etiketten sei mit einem umfangreichen Testprogramm ebenso vereinbar wie mit einem normalen Verkauf, so daß die Beschwerdeführerin den Anforderungen an das Beweismaß nicht genügt habe, das an den Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung anzulegen sei, wie unter der Nummer 3.1 dargelegt.

Die Kammer akzeptiert diese Argumentation der Beschwerdegegnerin insofern, als ausreichende und begründete Zweifel bestehen bleiben, welche rechtlichen Schlüsse aus der großen Zahl von Etiketten abzuleiten sind – falls 10 Millionen Etiketten angesichts der Größe des potentiellen/tatsächlichen Markts für Flaschen tatsächlich eine große Menge darstellen.

Für diese Zweifel spricht, daß die Geheimhaltungsverpflichtung bezüglich des Gebrauchs der Maschine durch NKG gerade die Natur dessen umfaßt haben muß, wofür die Maschine eingesetzt werden sollte, weil dieser Einsatz ohne die genaue Kenntnis der Eigenschaften des Materials selbst gar nicht möglich gewesen wäre.

3.5.2 Zum anderen berief sich die Beschwerdeführerin darauf, daß die Firma Sun-Lily zur fraglichen Zeit auch Materialien anderer Hersteller, zweifellos Wettbewerber von Owens-Illinois, getestet habe, die sie in der Hoffnung auf spätere Bestellungen zu Testzwecken erhalten habe.

Diese Verfahrensweise ist durchaus üblich. In der Hoffnung auf Bestellungen stellen die Hersteller potentiellen Kunden routinemäßig Muster ihrer Waren zur Verfügung; umgekehrt sind auch die Benutzer an der Prüfung von Mustern vergleichbarer Produkte interessiert.

Ebenso routinemäßig schützen die Hersteller ihre Forschungs- und Entwicklungsergebnisse vor den Auswirkungen der im angelsächsischen Recht – so auch in den USA, wo die Beschwerdeführerin ihren Sitz hat – üblichen "springboard doctrine"

confidentiality covering "the use of the machine" they employed. Thus, he argued, the materials delivered to Sun-Lily had not left the development stage, and the large number of labels was as consistent with a macro-scale testing programme as with an outright sale, so that the Appellant's case failed to meet the standard of proof required in prior public use cases and outlined previously in paragraph 3.1 *ibid*.

The Board accepts the Respondent's argument under this heading on the basis that there remains a sufficient and reasonable degree of doubt as to precisely what legal conditions can be inferred from the large number of labels – if indeed 10 million was large having regard to the size of the potential/actual market for bottles.

Clearly, and in support of such doubt, the obligation of confidentiality fettering NKG's use of their machinery must have covered the very nature of what that machinery was being used to do, since such use would not have been possible without detailed knowledge of the properties of the material itself.

3.5.2 Secondly, much reliance was placed by the Appellant upon the fact that at the relevant time Sun-Lily were also evaluating materials submitted to them for testing, in the hope of subsequent orders, by other suppliers, undoubtedly competitors to Owens-Illinois.

Such a state of affairs is entirely normal. Material suppliers routinely submit samples of their wares to potential users, hoping for orders, and, conversely, users are interested to investigate samples of competitive products.

Routinely, too, material suppliers safeguard the fruits of their own Research & Development from the effects of the "springboard doctrine" common in Anglo-Saxon jurisdictions, here the USA where the Appellant is headquartered and

même soumise par contrat à une obligation expresse de secret pour "l'utilisation de la machine" dont elle avait besoin, ce qui, selon l'intimée, montrait bien que les matériaux livrés à Sun-Lily en étaient encore au stade du développement. Selon elle, dans un programme d'essais à grande échelle, le nombre de manchons étiquetés qui étaient fabriqués pouvait être tout aussi important que dans une vente normale, si bien que les moyens de preuve invoqués par la requérante ne répondaient pas aux critères en matière de preuve définis ci-dessus au point 3.1 pour les cas où il y a eu utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public.

La Chambre accepte l'argumentation de l'intimée sur ce point, car l'on peut raisonnablement nourrir des doutes suffisamment importants au sujet des conclusions que la fabrication de ce grand nombre de manchons étiquetés – si tant est que 10 millions constitue un chiffre élevé eu égard aux dimensions du marché potentiel/effectif des bouteilles – permet de tirer quant à la nature exacte des relations juridiques existant entre les deux sociétés.

Dans le même ordre d'idées, il est clair également que l'obligation de secret à laquelle était soumise NKG pour l'utilisation de ses machines devait valoir aussi pour la nature même du matériau que la machine servait à fabriquer, étant donné qu'il n'aurait pas été possible d'utiliser ces machines sans avoir une connaissance approfondie des propriétés du matériau lui-même.

3.5.2 Second argument sur lequel avait insisté la requérante, Sun-Lily avait également testé à l'époque des matériaux que d'autres fournisseurs, sans aucun doute des concurrents d'Owens-Illinois, lui avaient soumis pour essai, dans l'espoir de décrocher par la suite des commandes.

Il s'agissait là d'une situation tout à fait normale. Il arrive fréquemment en effet que dans l'espoir de décrocher des commandes, les fournisseurs d'un matériau soumettent des échantillons de leur marchandise à des utilisateurs possibles, et, inversement, que des utilisateurs aient envie de tester des échantillons de produits provenant de leurs concurrents.

De même, il n'est pas inhabituel que des fournisseurs de matériaux protègent par des accords de secret les fruits des activités de leurs propres départements de recherche et de développement, ceci afin de les préserver des effets dont traite la

durch Geheimhaltungsvereinbarungen. Daß Sun-Lily unter solchen Routinebedingungen, die von der Beschwerdeführerin im gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren nicht bestritten wurden, Etiketten, die von Wettbewerbern der Beschwerdeführerin hergestellt worden waren, "unabhängig" geprüft hat, spricht also eher für die Existenz entsprechender Geheimhaltungsvereinbarungen zwischen Owens-Illinois und Sun-Lily als gegen sie. Mit Sicherheit ist das Argument nicht glaubhaft, das Verhältnis zwischen diesen beiden Unternehmen sei ein normales Verkäufer-Käufer-Verhältnis gewesen, denn sie waren durch einen Joint-venture-Vertrag verbunden. Somit stand es Sun-Lily zwar frei, verschiedene Etiketten miteinander zu vergleichen, nicht aber, deren Zusammensetzung jedermann preiszugeben.

Somit greift auch diese Argumentation der Beschwerdeführerin nicht.

3.6 Daher stellt die Kammer fest, daß die Beschwerdeführerin nicht zweifelsfrei nachgewiesen hat, daß Sun-Lily die Lieferungen S1, S2 oder S3 als Ergebnis eines normalen Verkaufs von der Beschwerdeführerin erhalten hat. Der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung ist somit in diesem Punkt nicht stichhaltig.

Lieferungen an Gerresheimer; Anspruch 11 des Streitpatents

3.7 Während zwischen Owens-Illinois und Sun-Lily aufgrund des Joint-venture-Vertrags ein besonderes Verhältnis bestand, ergaben die für die Lieferungen G1, G2 und G3 von Owens-Illinois an Gerresheimer beigebrachten Beweismittel eindeutig, daß diese unter den Bedingungen eines normalen Verkaufs erfolgt waren, bei dem die Waren nach Erhalt vollständig in das Eigentum des Käufers übergehen, und zwar ohne Einschränkung durch vorher entstandene Rechte, z. B. eine

based, by secrecy agreements. It follows that "independent" evaluation by Sun-Lily of labels made by the Appellant's competitors under such routine conditions, the existence of which the Appellant did not challenge during the entire opposition and appeal proceedings, argues for rather than against the subsistence of like conditions, i.e. conditions of confidentiality, between Owens-Illinois and Sun-Lily. It certainly cannot credibly be prayed in aid of a completely laissez-faire or arms-length relationship between these two companies, which were bound by the provisions of a Joint Venture Agreement. Thus Sun-Lily, whilst free to compare various labels, was not free to divulge their make-up to anyone.

On this footing, too, the Appellant's case must therefore fail.

3.6 Accordingly the Board finds that the Appellant has not established to the required standard of proof that deliveries S1, S2 and S3, or either of them, were made as a result of a normal commercial arms-length sale by the Appellant to Sun-Lily. Therefore, this part of the prior public use attack fails.

Deliveries to Gerresheimer; Claim 11 of the patent in suit

3.7 In contrast to the special relationship between Owens-Illinois and Sun-Lily as established by the Joint Venture Agreement, the evidence adduced with respect to the deliveries from Owens-Illinois to Gerresheimer (consignments G1, G2 and G3) clearly established that these were made under the normal conditions of an arms-length sale, in which, on receipt of the goods, the buyer acquires full beneficial ownership of those delivered goods without any prior accrued legal rights,

"springboard doctrine"² bien connue des juridictions anglo-saxonnes, dans le cas présent les juridictions des Etats-Unis, où la requérante a son siège et exerce ses activités. Il en résulte que l'existence d'essais effectués "en toute indépendance" par Sun-Lily sur les manchons étiquetés fabriqués par des concurrents de la requérante dans ces conditions habituelles, essais dont l'existence n'a pas été contestée par la requérante pendant toute la durée des procédures d'opposition et de recours, plaide plutôt **en faveur** que contre l'existence d'essais semblables dans des conditions de secret entre Owens-Illinois et Sun-Lily. Il n'est certainement pas possible d'arguer de manière crédible de l'existence de ces essais pour conclure à l'existence de relations d'un total libéralisme ou d'une totale indépendance entre ces deux sociétés, qui étaient liées par les clauses d'un accord de coentreprise. C'est ainsi que Sun-Lily, tout en étant libre de tester divers manchons étiquetés pour les comparer, n'était pas libre de divulguer leur composition à quiconque.

Ce moyen de preuve invoqué par la requérante ne peut donc pas non plus être retenu.

3.6 Par conséquent, la Chambre estime que la requérante n'a pas respecté les critères fixés en matière de preuve lorsqu'elle s'est efforcée de montrer que l'une quelconque des expéditions S1, S2 et S3 ou que ces trois expéditions provenaient d'une opération normale de vente qui s'était déroulée entre les partenaires indépendants qu'étaient selon elle la requérante et Sun-Lily. Ces arguments sur lesquels s'était appuyée l'opposante pour objecter que l'invention avait été rendue accessible au public du fait d'une utilisation antérieure ne sauraient donc être retenus.

Livraisons à Gerresheimer ; Revendication 11 du brevet en cause

3.7 Alors que l'accord de coentreprise avait créé des relations spéciales entre Owens-Illinois et Sun-Lily, il ressort clairement des preuves fournies au sujet des livraisons d'Owens-Illinois à Gerresheimer (expéditions G1, G2 et G3) que ces livraisons ont eu lieu dans le cadre d'une opération normale de vente entre partenaires indépendants, vente à la suite de laquelle, à la réception des marchandises, l'acheteur acquiert la pleine propriété des marchandises livrées sans être lié par des obligations anté-

² Ndt : la "springboard doctrine" traite de l'utilisation illicite faite par une personne d'informations confidentielles obtenues dans le domaine technique par ex.

Geheimhaltungspflicht. Damit ging das Material in den Stand der Technik ein, der der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich war.

3.8 Hinsichtlich der Frage, **wann** die Lieferungen G1, G2 und G3 bei Gerresheimer eintrafen, wurden keine Unterlagen mit genauen Daten vorgelegt. Die mit der Erklärung von Herrn Kricheldorf (Anlagen 1 bis 3) eingereichten Unterlagen lassen aber den Schluß zu, daß das gelieferte Material mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vor dem 14. Januar 1982 im Besitz von Gerresheimer war.

Insbesondere:
...

Bei Berücksichtigung all dieser Beweismittel gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß Gerresheimer das einschlägige Material vor dem 14. Januar 1982 erhalten hat.

3.9 Schließlich ist bezüglich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung des Materials aus den Lieferungen G1, G2 und G3 noch zu klären, **was** das gelieferte Material eigentlich war.

Die Beschwerdeführerin räumte in der mündlichen Verhandlung ein, daß keine Versuchsberichte vorgelegt worden seien, die sich direkt auf die einzelnen gelieferten Materialien bezögen; statt dessen verwies sie auf die bloße Behauptung in Kara-3, Abschnitt 2, wonach alle diese Materialien auf derselben Maschine in Toledo, Ohio, gemäß dem "Handbuch" hergestellt worden seien.

Aus folgenden Gründen sind die von der Beschwerdeführerin als Beweismittel vorgelegten Unterlagen nicht schlüssig und beweiskräftig genug, um ihre Behauptung zu stützen, daß das gelieferte Material sämtliche Erfordernisse des Anspruchs 11 des Streitpatents erfüllt habe.

3.9.1 *Relative Schrumpffähigkeit der geschäumten und der nichtgeschäumten Folie*
...

3.9.2 *Schrumpffähigkeit in Fließ- (= Maschinen)richtung*
...

3.9.3 *Schrumpffähigkeit in der Breite (Querrichtung)*
...

including those of confidentiality. This also has the effect of establishing state of the art that had been available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC.

3.8 As to the **dates** on which the materials of consignments G1, G2 and G3 were received by Gerresheimer, no documents were produced indicating any particular date. The documents submitted with the Declaration of Mr Kricheldorf (Annexes 1 to 3) do, however, lead to the conclusion with an extremely high degree of certainty that all these materials were in the possession of Gerresheimer before 14 January 1982:

In particular:
...

Taking this evidence as a whole, the Board concludes that Gerresheimer did receive the relevant materials before 14 January 1982.

3.9 The last issue to be decided with respect to the alleged prior public use of the material of consignments G1, G2 and G3 is **what** the delivered materials actually were.

The Appellant admitted in the oral proceedings that no test reports had been submitted which referred directly and individually to the materials of these consignments; instead he relied upon the bare assertion in Section 2 of Kara-3 that all materials of these consignments had been made on the same machine in Toledo, Ohio, and had been manufactured in accordance with the "Manual".

For the following reasons, the documentary evidence submitted by the Appellant is insufficiently cogent and convincing to support his allegation that the delivered materials complied with all the requirements of Claim 11 of the patent in suit.

3.9.1 *Relative shrinkability of the foamed film and the non-foamed film*
...

3.9.2 *Shrinkability in flow (= machine) direction*
...

3.9.3 *Shrinkability in widthwise (cross) direction*
...

rieures de l'ancien propriétaire, telles que l'obligation de secret. Là encore, ceci permet de tirer des conclusions au sujet de l'état de la technique qui avait été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE.

3.8 En ce qui concerne les **dates** auxquelles Gerresheimer aurait reçu les matériaux constituant les expéditions G1, G2 et G3, il n'a été produit aucun document indiquant une date précise. Les documents soumis avec la déclaration de M. Kricheldorf (annexes 1 à 3) permettent cependant de conclure avec une quasi-certitude que ces matériaux étaient tous en la possession de Gerresheimer avant le 14 janvier 1982 :

en particulier :
...

Au vu de l'ensemble de ces moyens de preuve, la Chambre conclut que Gerresheimer avait reçu les matériaux en cause avant le 14 janvier 1982.

3.9 Enfin, dernière question litigieuse à trancher à propos de l'utilisation antérieure qui aurait rendu accessibles au public les matériaux des expéditions G1, G2 et G3, il convient de se demander **quels** étaient exactement ces matériaux.

La requérante a admis au cours de la procédure orale ne pas avoir produit de compte rendu d'essais se rapportant directement aux différents matériaux dont étaient composées ces expéditions ; au lieu de cela, elle s'est bornée à citer ce qui avait simplement été affirmé dans la partie 2 de Kara-3, à savoir que tous les matériaux de ces expéditions avaient été produits sur la même machine à Toledo, Ohio et avaient été fabriqués conformément au "Manuel".

Pour les raisons exposées ci-après, les documents écrits que la requérante avait produits pour montrer que les matériaux livrés présentaient toutes les caractéristiques prévues dans la revendication 11 du brevet en cause ne peuvent être considérés comme suffisamment convaincants ni probants.

3.9.1 *Rétractibilité relative du film en mousse et du film sans mousse*
...

3.9.2 *Rétractibilité dans le sens de l'écoulement (sens de la machine)*
...

3.9.3 *Rétractibilité dans le sens de la largeur (sens transversal)*
...

3.9.4 Somit gelang es der Beschwerdeführerin nicht, zweifelsfrei (s. Nr. 3.1) nachzuweisen, daß das von Owens-Illinois am 9. September 1981 getestete Material die Erfordernisse des Anspruchs 11 in bezug auf die Schrumpfung erfüllte.

3.10 Damit greift auch der Einwand nicht, der Gegenstand des Anspruchs 11 sei wegen offenkundiger Vorbenutzung durch die Materiallieferungen G1, G2 und G3 nicht neu.

Lieferungen an das Laboratory of Forming Plastics, Furubayashi Shiko, NKG und Tokyo Canada Dry; Anspruch 11 des Streitpatents

(siehe Kara-2, Anlage L, Yoshida-1, Anlage SL-5, Yoshida-1, Anlage SL-4 sowie eidesstattliche Versicherungen Taka-1 und Taka-2)

3.11 Aus den vorstehenden Gründen stellten diese Lieferungen keine offenkundige Vorbenutzung der Laminats gemäß Anspruch 11 des Streitpatents dar, wobei hier alle sonstigen Überlegungen außer Betracht bleiben können, die zum selben Schluß führen könnten (Geheimhaltung, Möglichkeit der Ermittlung der Schrumpfeigenschaften des Laminats vor dem Schrumpfen anhand der geschrumpften Etiketten).

Lieferungen innerhalb der USA; Anspruch 11 des Streitpatents

3.12 Die Beweismittel für diese Lieferungen wurden in einem späten Stadium des Beschwerdeverfahrens vorgelegt.

3.12.1 Die Kammer schließt sich der Feststellung in der Sache T 1002/92 (Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe, Absatz 7) an, wonach im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern

3.9.4 Thus, the Appellant has failed to establish to the standard required (see point 3.1 super ibid.) that the materials tested by Owens-Illinois on 9 September 1981 met the shrinkage requirements according to Claim 11.

3.10 In consequence, the attack on the novelty of the subject-matter of Claim 11 based on the alleged prior public use by the delivery of the materials of consignments G1, G2 and G3 also fails.

Deliveries to the Laboratory of Forming Plastics, Furubayashi Shiko, NKG and Tokyo Canada Dry; Claim 11 of the patent in suit

(see Exhibit L of Kara-2, Exhibit SL-5 of Yoshida-1; Exhibit SL-4 of Yoshida-1; Affidavits Taka-1 and Taka-2)

3.11 For the reasons set out in the preceding paragraphs these deliveries did not give rise to prior public use of the laminates according to Claim 11 of the patent in suit, irrespective of any other considerations which might lead to the same conclusion (confidentiality, possibility to determine on the shrunken labels the shrinkage characteristics of the laminate before shrinkage).

Deliveries within the USA; Claim 11 of the patent in suit

3.12 The evidence for these deliveries was submitted at a late stage in the appeal proceedings.

3.12.1 The Board concurs with the finding in T 1002/92 (Reasons 3.4, paragraph 7) that in proceedings before the Boards of Appeal new facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of facts evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only very exceptionally be admitted into the proceedings, if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it can reasonably be expected to

3.9.4 Ainsi, il ne peut être considéré que les critères qui ont été posés ci-dessus au point 3.1 sont respectés dans le cas des preuves produites par la requérante pour montrer que les matériaux testés par Owens-Illinois le 9 septembre 1981 présentaient les caractéristiques de retrait prévues dans la revendication 11.

3.10 En conséquence, la Chambre ne peut retenir non plus l'objection que la requérante avait formulée à l'encontre de la nouveauté de l'objet de la revendication 11 au motif que, selon elle, la livraison des matériaux composant les expéditions G1, G2 et G3 constituait une utilisation antérieure qui avait rendu l'invention accessible au public.

Livraisons au Laboratory of Forming Plastics, à Furubayashi Shiko, à NKG et à Tokyo Canada Dry ; revendication 11 du brevet en cause

(voir annexe L de Kara-2, annexe SL-5 de Yoshida-1 ; annexe SL-4 de Yoshida-1 ; déclarations sous serment Taka-1 et Taka-2)

3.11 Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Chambre peut estimer, sans avoir à faire appel à d'autres considérations allant dans le même sens (obligation de secret, possibilité de déterminer sur les manchons rétractés les caractéristiques de retrait du stratifié avant le retrait), que les livraisons susmentionnées n'ont pas permis une utilisation antérieure qui aurait rendu accessibles au public les stratifiés selon la revendication 11 du brevet en cause.

Livraisons à l'intérieur des USA ; revendication 11 du brevet en cause

3.12 Les preuves de ces livraisons ont été produites à un stade tardif de la procédure de recours.

3.12.1 La Chambre conclut, comme dans la décision T 1002/92 (¶ paragraphe du point 3.4 des motifs), que, dans la procédure devant les chambres de recours, les faits et justifications nouveaux qui vont au-delà de ceux qui ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, conformément à la règle 55c) CBE, ne devraient être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel dans la procédure, si ces nouveaux moyens se révèlent d'emblée éminemment pertinents, en ce sens que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils changent

hochrelevant sind, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten lassen, also höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

3.12.2 Während in den eidesstattlichen Versicherungen der Herren Blackwelder, Syperski, Hinckley und Karabedian (= Kara-4) und den Anlagen dazu sehr ausführlich auf die Entwicklung des coextrudierten Plastishield-Materials durch Owens-Illinois eingegangen wird, bestehen die einzigen konkreten Beweismittel für die behauptete Lieferung von Etikettenmaterial aus coextrudiertem Polystyrol in Fotokopien von Rechnungen der "Lily Ol, Division of Owens-Illinois" an die Laurens Glass Co. und die Brockway Glass Co. (eidesstattliche Versicherung von Herrn Hinckley, Anlagen A1 bis A3, B1 bis B3 und C1 bis C3 bzw. D1 bis D3 und E1 bis E3).

Die in diesen Rechnungen enthaltenen Informationen über **das, was** verkauft wurde, beschränken sich jedoch auf einige ausgesprochen dürftige Angaben wie "CO-EXT REX RT BR", "CO-EXT SPRITE" oder "CO-EXT MELLO YELLO".

3.12.3 Diese Beweismittel sind viel zu vage und belanglos, als daß die Beschwerdekammer daraus schließen könnte, daß das gelieferte Material tatsächlich entsprechend den Spezifikationen des "Handbuchs" oder auch gemäß den Erfordernissen des Anspruchs 11 des Streitpatents hergestellt wurde.

3.12.4 Die Beschwerdeführerin konnte somit nicht nachweisen, daß ihre verspätet eingereichten Beweismittel für die Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 11 des Streitpatents neu ist, hinreichend relevant waren, d. h. so relevant, daß sie wahrscheinlich oder sogar höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstanden (vgl. T 1002/92, s. o.).

3.12.5 Daher werden diese verspätet vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglichen Argumente gemäß Artikel 114 (2) EPÜ aus dem Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.

3.13 **Somit greift** der gesamte, auf die **offenkundige Vorbenutzung** des Gegenstands des **Anspruchs 11** des Streitpatents gestützte Einwand gegen die **Neuheit nicht**.

change the final outcome of the case and is thus highly likely to prejudice the maintenance of the opposed patent.

3.12.2 While the Affidavits of Mr Blackwelder, Mr Syperski, Mr Hinckley and Mr Karabedian (= Kara-4), including the Exhibits attached to them, delve in considerable detail into the history of the development of the coextruded Plastishield material by Owens-Illinois, the only concrete evidence they offer with respect to alleged deliveries of coextruded polystyrene label material consists of photocopies of bills of "Lily Ol, Division of Owens-Illinois" to Laurens Glass Co. and Brockway Glass Co. (Affidavit of Mr Hinckley, Exhibits A1 to A3, B1 to B3 and C1 to C3, respectively D1 to D3 and E1 to E3).

The information contained in these bills with respect to **what** was sold is, however, restricted to some rather jejune and very meagre statements, like "CO-EXT REX RT BR", "CO-EXT SPRITE" or "CO-EXT MELLO YELLO".

3.12.3 This evidence is far too vague and inconsequential to permit the Board to draw the conclusion that the material that was delivered was indeed made in accordance with the specifications in the "Manual", or, for that matter, in accordance with the requirements of present Claim 11.

3.12.4 The Appellant has thus failed to demonstrate that his late filed evidence was sufficiently relevant to the issue of novelty of the subject-matter of Claim 11 of the patent in suit, i.e. relevant to such an extent as to be highly likely (or even likely) to prejudice the maintenance of the patent (cf. T 1002/92 supra).

3.12.5 These late-filed facts, evidence and related arguments are therefore excluded from the appeal proceedings pursuant to Article 114(2) EPC.

3.13 The entire **novelty** attack based on the **prior public use** of the subject-matter of **Claim 11** of the patent in suit **therefore fails**.

l'issue de l'affaire et fassent ainsi obstacle au maintien du brevet attaqué.

3.12.2 Alors que dans les déclarations sous serment de MM. Blackwelder, Syperski, Hinckley et Karabedian (= Kara-4), ainsi que dans les annexes qui les accompagnent, il est fait un long rappel de l'histoire de la mise au point par Owens-Illinois du matériau coextrudé Plastishield, la seule preuve concrète qui y est donnée de l'existence alléguée des livraisons de matériaux étiquetés en polystyrène coextrudé sont des photocopies de factures adressées par la société "Lily Ol, Division of Owens-Illinois" aux sociétés Laurens Glass Co. et Brockway Glass Co. (déclaration sous serment de M. Hinckley, respectivement annexes A1 à A3, B1 à B3, C1 à C3, et annexes D1 à D3 et E1 à E3).

Ces factures ne fournissent toutefois que de maigres informations au sujet de **ce qui** avait été vendu, telles que les indications "CO-EXT REX RT BR", "CO-EXT SPRITE" OU "CO-EXT MELLO YELLO".

3.12.3 Ces moyens de preuve étant bien trop vagues et insignifiants, la Chambre ne peut en conclure que le matériau livré avait effectivement été fabriqué conformément aux spécifications du "Manuel" ou bien à ce que prévoit le texte actuel de la revendication 11.

3.12.4 La requérante n'a pu ainsi montrer que ces moyens de preuve déposés tardivement étaient suffisamment pertinents pour ce qui est de la question de la nouveauté de l'objet de la revendication 11 du brevet en cause, c'est-à-dire pertinents au point de faire très probablement (ou probablement) obstacle au maintien du brevet (cf. décision T 1002/92 citée supra).

3.12.5 En application de l'article 114(2) CBE, il ne sera donc pas tenu compte dans la procédure de recours de ces moyens qui ont été produits tardivement.

3.13 **Par conséquent**, il convient de **rejeter** totalement l'objection selon laquelle l'objet de la **revendication 11** du brevet en cause est dépourvu de **nouveauté**, du fait qu'il aurait été rendu accessible au **public** par une **utilisation antérieure**.

Unabhängige Ansprüche 1 und 10

3.14 Die obigen Ausführungen beziehen sich zwar nur auf den Gegenstand des Anspruchs 11 des Streitpatents, sie treffen aber auch auf den Gegenstand der anderen unabhängigen Ansprüche 1 und 10 zu. Diese Ansprüche enthalten dieselben Merkmale in bezug auf Struktur und Schrumpfeigenschaften wie der Anspruch 11, deren Existenz maßgeblich für die Entscheidung der Kammer über die Neuheit des Gegenstands dieses Anspruchs angesichts der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung war.

Auf die Fachliteratur gestützte Einwände

4. ...

4.1 Entgegenhaltung 5

...

5. Neuheit

Auf der Grundlage des vorstehend dargelegten Sachverhalts gelangt die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand aller unabhängigen Ansprüche des Streitpatents gegenüber der Offenbarung im nächstliegenden Stand der Technik (Entgegenhaltung 5) neu ist.

6. Aufgabe und Lösung

6.1 Die Aufgabe, die mit dem Gegenstand der Erzeugnisansprüche 1 und 11 des Streitpatents gegenüber der Entgegenhaltung 5 gelöst werden sollte, war die Bereitstellung eines ähnlichen Verbundlaminats, das zur Herstellung von Manschetten, die unter Wärmeinwirkung auf Flaschen aufgeschrumpft werden können, geeignet ist und eine wärmeschrumpffähige geschäumte Polystyrolschicht umfaßt, wobei nach dem Aufschrumphen der Manschette auf ein Gefäß (z. B. eine Flasche) die Außenseite des Laminats, d. h. die der Gefäßwand abgewandte Seite, gut bedruckbar und glatt und eben ist.

Ein weiterer Aspekt der Aufgabe bestand im Hinblick auf den Verfahrensanspruch 10 darin, ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Laminats zu entwickeln.

6.2 Gelöst wird diese Aufgabe nach dem Streitpatent – soweit es die Erzeugnisansprüche 1 und 11 betrifft – dadurch, daß als Material für die

Independent Claims 1 and 10

3.14 While the above considerations relate to the subject-matter of Claim 11 of the patent in suit, the same conclusions apply to the subject-matter of the further independent Claims 1 and 10. These claims comprise the same structural and shrinkage characteristics as Claim 11, the presence of which was decisive for the conclusion of the Board with respect to the novelty of the subject-matter of this latter claim under the aspects of the alleged prior public use.

Objections based on literature

4. ...

4.1 Document (5)

...

5. Novelty

From the facts set out in the preceding paragraph the Board concludes that the subject-matter of all independent claims of the patent in suit is novel over the disclosure in the nearest prior art document (5).

6. Problem and solution

6.1 The problem to solved by the subject-matter of product Claims 1 and 11 of the patent in suit, when starting from document (5), was the provision of a similar composite laminate, suitable for the fabrication of sleeves which can be heat-shrunk onto bottles, said laminate comprising a heat-shrinkable foamed polystyrene layer, where the outer surface of the laminate, that is the surface which faces away from the container wall when a sleeve formed from the laminate is heat-shrunk onto a container (e.g. bottle), should have a good printability and – when the sleeve is shrunk onto a container – be smooth and even.

With respect to process Claim 10, a further aspect of the problem was the development of a method for the manufacture of such a laminate.

6.2 According to the patent in suit the above problem is solved, as far as product Claims 1 and 11 are concerned, by the use of polystyrene as

Revendications indépendantes 1 et 10

3.14 Bien que les considérations qui précèdent se rapportent à l'objet de la revendication 11 du brevet en cause, elles valent également pour l'objet des revendications indépendantes 1 et 10, qui comportent les mêmes caractéristiques de structure et de retrait que l'objet de la revendication 11, caractéristiques qui ont amené la Chambre à conclure que la nouveauté de l'objet de cette revendication n'était pas détruite du fait d'une utilisation antérieure qui aurait rendu l'invention accessible au public.

Objections basées sur les documents existant en la matière

4. ...

4.1 Document (5)

...

5. Nouveauté

La Chambre conclut des faits qui viennent d'être rappelés au point qui précède que dans toutes les revendications indépendantes du brevet en cause, l'objet de la revendication est nouveau par rapport à celui divulgué dans le document constituant l'état de la technique le plus proche (document 5).

6. Le problème et sa solution

6.1 Le problème que vise à résoudre l'objet des revendications de produit 1 et 11 du brevet en litige, à partir de l'enseignement du document (5), est celui de la réalisation d'un stratifié composite semblable à celui divulgué dans ce document, pouvant être utilisé pour la fabrication de manchons qui peuvent être thermorétractés de manière à recouvrir des bouteilles, ledit stratifié comprenant une couche de polystyrène mousse thermorétractable, la surface extérieure du stratifié (c'est-à-dire la surface à l'opposé de la paroi du récipient lorsqu'un manchon formé à partir du stratifié est thermorétracté de manière à recouvrir un récipient (tel qu'une bouteille), devant avoir une bonne imprimabilité et – lorsque le manchon a été rétracté de manière à recouvrir un récipient – devant être lisse et unie.

En ce qui concerne la revendication de procédé 10, un autre aspect du problème était la mise au point d'un procédé pour la fabrication d'un tel stratifié.

6.2 Selon le brevet en cause, la solution du problème ci-dessus consiste, dans le cas des revendications de produit 1 et 11, à utiliser du poly-

nichtgeschäumte Schicht Polystyrol verwendet und dieser Schicht eine bestimmte (geringe) Schrumpffähigkeit verliehen wird; was den Verfahrensanspruch 10 angeht, so besteht ein weiteres Element der Lösung in der Herstellung des zweischichtigen Laminats durch Coextrusion.

6.3 Der Beschreibung des Streitpatents ist zu entnehmen, daß die gemäß den unabhängigen Ansprüchen des Streitpatents produzierten Laminats sehr gut bedruckbar sind und die daraus hergestellten Manschetten eine glatte und ebene Außenseite aufweisen (Seite 7, Zeile 51; Seite 10, Tabelle II, Versuch 1; Seite 15, Zeilen 44 bis 46). Offensichtlich ist das Coextrusionsverfahren in Verbindung mit den anderen Maßnahmen geeignet, diese vorteilhaften Eigenschaften der Laminats zu bewirken.

In der mündlichen Verhandlung räumte die Beschwerdeführerin ein, daß die nichtgeschäumte Polystyrolschicht der Laminats des Streitpatents besser bedruckbar sei, was dem Inhalt der Entgegenhaltung 5 widerspreche, denn diese rate eher von einem direkten Bedrucken der Außenseite der Laminats ab, wenn sie empfehle, den Aufdruck durch einen Schutzfilm über der nichtgeschäumten Schicht abzudecken. Ebenso leuchte es ein und werde von der Beschwerdeführerin auch nicht angefochten, daß die Schrumpffähigkeit der nichtgeschäumten Schicht aufgrund der durch den Schrumpfvorgang erzeugten Spannung dazu beitrage, Unebenheiten der Oberfläche zu vermeiden, die durch ein unausgewogenes Verhältnis zwischen der Schrumpffähigkeit der geschäumten und der nichtgeschäumten Schicht hervorgerufen werden könnten.

In Ermangelung eines Gegenbeweises befindet die Beschwerdekammer, daß die oben genannte technische Aufgabe durch die in den Ansprüchen 1, 10 und 11 des Streitpatents dargelegten Maßnahmen in allen ihren Aspekten tatsächlich gelöst wird.

7. Erfindnerische Tätigkeit des Gegenstands der unabhängigen Ansprüche 1, 10 und 11

7.1 Die Entgegenhaltung 5 selbst enthält nichts, was einen Fachmann dazu hätte anregen können, die nichtgeschäumte Schicht auf Basis eines Ethylenpolymergemischs durch eine nichtgeschäumte Polystyrolschicht zu ersetzen.

material of the non-foam layer as well as by imparting a certain (low) shrinking capability to this layer, and, as far as process Claim 10 is concerned, a further element of the solution is the manufacture of the two layer laminate by coextrusion.

6.3 From the description of the patent in suit it can be inferred that the laminates prepared according to the independent claims of the patent in suit have very good printability characteristics and that the sleeves produced therefrom have a smooth and even outer surface (page 7, line 51; page 10, Table II, Experiment 1; page 15, lines 44 to 46). Apparently the coextrusion technique is appropriate, together with the other measures taken, to engender these favourable properties of the laminates.

During the oral proceedings the Appellant admitted that the polystyrene non-foam layer of the laminates of the patent in suit offered an improved printability and that this was not in line with the contents of document (5) which in fact militated against the direct printing of the outer surface of the laminate by recommending that the printing should be covered by a protective film of the non-foam layer. Similarly it stood to reason, and was indeed not contested by the Appellant, that the shrinkability of the non-foam layer, owing to the tension caused by the shrinking process, helped to prevent an uneven surface which might result from an unbalanced correlation of the shrinkabilities of the foam and non-foam layer.

In the absence of any counter-evidence, the Board accepts that the above-mentioned technical problem has been effectively solved in all its aspects by the measures required by Claims 1, 10 and 11 of the patent in suit.

7. Inventive step of the subject-matter of independent Claims 1, 10 and 11

7.1 There is nothing in document (5) itself which could be regarded by a skilled person as an incentive to substitute a polystyrene non-foam layer for the ethylene polymer composition-based non-foam layer used according to this document.

styrène comme matériau de la couche sans mousse, en faisant en sorte que cette couche présente une certaine (faible) capacité de retrait ; dans le cas de la revendication de procédé 10, un autre élément de la solution est la fabrication du stratifié à deux couches par coextrusion.

6.3 Il ressort de la description du brevet en cause que les stratifiés préparés conformément aux revendications indépendantes de ce brevet ont de très bonnes caractéristiques d'imprimabilité et que les manchons fabriqués à partir des ces stratifiés ont une surface extérieure lisse et unie (page 7, ligne 51 ; page 10, tableau II, essai 1 ; page 15, lignes 44 à 46). Il apparaît que, combinée avec les autres mesures prises, la technique de coextrusion permet d'obtenir ces propriétés intéressantes des stratifiés.

Au cours de la procédure orale, la requérante a admis que la couche de polystyrène sans mousse des stratifiés du brevet en cause présentait une meilleure imprimabilité et que ceci n'était pas en accord avec le contenu du document (5), lequel, en fait, déconseillait l'impression directe de la surface extérieure du stratifié en recommandant que l'impression soit recouverte par un film protecteur de la couche sans mousse. De même, il est évident, et la requérante ne l'a d'ailleurs pas contesté, que du fait de la tension créée par le procédé de rétractation, la rétractabilité de la couche sans mousse contribuait à empêcher la formation des inégalités de surface qu'aurait pu engendrer un déséquilibre entre les rétractabilités de la couche en mousse et de la couche sans mousse.

En l'absence de preuve du contraire, la Chambre admet que les mesures prévues dans les revendications 1, 10 et 11 du brevet en cause permettent effectivement de résoudre sous tous ses aspects le problème technique susmentionné.

7. Activité inventive qu'implique l'objet des revendications indépendantes 1, 10 et 11

7.1 Le document (5) lui-même ne saurait en rien inciter l'homme du métier à utiliser une couche sans mousse en polystyrène à la place de la couche sans mousse à base d'une composition de polymère d'éthylène utilisée selon ce document.

7.2 Im schriftlichen Verfahren hatte die Beschwerdeführerin die Entgegenhaltung 4 angeführt, um zu demonstrieren, daß ein Fachmann auf dem Gebiet der Verpackungstechnik mit Laminaten vertraut sei, die aus einer zellulären und einer nichtzellulären Polystyrolschicht bestünden.

Zwar offenbart die Entgegenhaltung 4 ein Verpackungsmaterial aus einem Laminat mit einer Innenschicht aus geschäumtem Polystyrol und zwei nichtgeschäumten (äußeren) Deckschichten, die ein Copolymer aus Styrol und Butadien umfassen (Ansprüche 1 und 4 bis 6; Seite 2, Zeilen 16 bis 47); dieses Material soll fest sein wie die kaschierte Pappe, die es ersetzt, aber nicht deren Neigung zur Flüssigkeitsabsorption aufweisen (Seite 1, Zeilen 18 bis 37; Seite 2, Zeilen 114 bis 122).

Die Entgegenhaltung 4 enthält keinerlei Angaben zu den Schrumpfeigenschaften der Laminat und damit zur Aufgabe, nach dem Schrumpfvorgang eine glatte und ebene Oberfläche bereitzustellen; sie sagt auch nichts über die Bedruckbarkeit der nichtgeschäumten Schichten aus.

Diese Entgegenhaltung hätte den Fachmann also nicht dazu anregen können, als Material für die nichtgeschäumte Schicht der in der Entgegenhaltung 5 offenbarten Laminat Polystyrol anstelle des Ethylenpolymergemischs zu verwenden.

Aus diesem Grund greift der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen die Ansprüche 1 und 11 nicht, soweit er auf die Kombination der Entgegenhaltungen 4 und 5 gestützt ist.

7.3 Außer auf die in der Offenbarung der Entgegenhaltung 5 fehlenden Merkmale berief sich die Beschwerdeführerin aber auch auf die behauptete **offenkundige Vorbenutzung**, um die mangelnde erfinderische Tätigkeit nachzuweisen. So stehe zweifelsfrei fest, daß Laminat aus coextrudiertem Polystyrol mit einer geschäumten und einer nichtgeschäumten Polystyrolschicht ohne jede Geheimhaltungsverpflichtung vor dem 14. Januar 1982 (Datum der frühesten Priorität des Streitpatents) an Gerresheimer geliefert worden seien. Da diese Laminat somit gemäß Artikel 54 (2) EPÜ zum Stand der Technik gehörten, wäre ein Fachmann über ihre gute Bedruckbarkeit informiert gewesen und somit dazu angeregt worden, bei den aus der Entgegenhaltung 5 bekannten Lami-

7.2 During the written proceedings the Appellant relied upon document (4) in order to demonstrate that one skilled in the art of packaging technology was familiar with laminates comprising a cellular and a non-cellular layer, both consisting of polystyrene.

While it is correct that document (4) discloses a laminate packaging material comprising an inner layer of foamed polystyrene and two (outer) non-foamed facing layers comprising a copolymer of styrene and butadiene (Claims 1 and 4 to 6; page 2, lines 16 to 47), this material is supposed to be rigid like the cardboard laminates it is replacing, but without the latter's tendency to absorb liquid (page 1, lines 18 to 37; page 2, lines 114 to 122).

Document (4) is totally silent about any shrinkage characteristics of the laminates and thus about the problem of providing, after the shrinking step, an even and smooth surface; it is also silent about the printability characteristics of non-foam layers.

This document therefore does not provide any incentive for a skilled person to substitute polystyrene as material of the non-foam layer of the laminates disclosed in document (5) for the ethylene polymer composition.

For this reason the obviousness objection against Claims 1 and 11, in so far as it is based on the combination of documents (4) and (5), fails.

7.3 However, in order to supplement the features which were missing from the disclosure of document (5), the Appellant also relied on the facts of the alleged **prior public use** in order to establish his case on obviousness. The Appellant contended that it was established beyond any doubt that coextruded polystyrene laminates consisting of a polystyrene foam layer and a polystyrene non-foam layer had been delivered without any obligation of confidentiality before 14 January 1982 (date of the first priority of the patent in suit) to Gerresheimer. Since these laminates were thus part of the state of the art under Article 54(2) EPC, a skilled person would have been aware of their good printability and would therefore have been encouraged to replace, in the laminates of document

7.2 Au cours de la procédure écrite, la requérante s'est fondée sur le document (4) pour montrer qu'un homme du métier spécialisé dans les techniques de l'emballage connaissait bien les stratifiés comprenant une couche cellulaire et une couche non cellulaire, toutes deux en polystyrène.

Bien qu'il soit exact que le document (4) divulgue un matériau d'emballage stratifié comprenant une couche intérieure en mousse de polystyrène et deux couches opposées (extérieures) sans mousse composées d'un copolymère de styrène et de butadiène (revendications 1 et 4 à 6 ; page 2, lignes 16 à 47), ce matériau est supposé rigide comme les stratifiés en carton qu'il remplace, mais sans la tendance de ces derniers à absorber les liquides (page 1, lignes 18 à 37 ; page 2, lignes 114 à 122).

Dans le document (4), il n'est nullement question des caractéristiques de retrait des stratifiés ni par conséquent du problème de l'obtention, après l'étape de rétraction, d'une surface lisse et unie ; il n'y est pas question non plus des caractéristiques d'imprimabilité des couches sans mousse.

Ce document ne saurait par conséquent inciter l'homme du métier à utiliser du polystyrène au lieu du composé de polymère d'éthylène comme matériau de la couche sans mousse des stratifiés divulgués dans le document (5).

Pour cette raison, la Chambre ne saurait retenir l'objection selon laquelle les revendications 1 et 11 n'impliquaient pas d'activité inventive par rapport aux documents (4) et (5) considérés en combinaison.

7.3 Cependant, pour compléter les caractéristiques qui manquaient dans la divulgation du document (5) et prouver que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive, la requérante s'est fondée également sur les faits qu'elle avait invoqués pour montrer que l'objet de l'invention avait été rendu **accessible au public en raison d'une utilisation antérieure**. Elle a soutenu qu'il ne faisait aucun doute que des stratifiés en polystyrène coextrudé composés d'une couche de mousse de polystyrène et d'une couche sans mousse de polystyrène avaient été livrés à Gerresheimer avant le 14 janvier 1982 (date de la première priorité du brevet en cause), sans que cette société soit tenue de respecter le secret. Ces stratifiés faisant donc partie de l'état de la technique visé à l'article 54(2) CBE, un

naten die nichtzelluläre Schicht auf Basis eines Ethylenpolymergemischs durch eine nichtgeschäumte Polystyrolschicht zu ersetzen.

Dieses auf den ersten Blick einleuchtende Argument ist aber aus folgenden Gründen nicht stichhaltig.

7.3.1 Bei dem Material aus den Lieferungen G1, G2 und G3, das anerkanntermaßen im Besitz von Gerresheimer war und dessen Zusammensetzung und innere Struktur somit der Öffentlichkeit im Sinne der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 1/92 (ABl. EPA 1993, 277) zugänglich waren, handelt es sich um Laminat aus einer nichtgeschäumten und einer geschäumten Polystyrolfolie, wobei die Oberflächenschicht der geschäumten Folie auf der Seite dicker ist, die der mit der nichtgeschäumten Folie laminierten Seite gegenüberliegt, und die beiden Laminatfolien bestimmte Schrumpfmerkmale aufweisen, die unter Umständen unter die Definitionen der Ansprüche 1, 10 und 11 des Streitpatents fallen könnten.

7.3.2 Für die Behauptungen in Teil C der Erklärung von Herrn Kricheldorf,

– daß die Folien von der Cito Kunststoff und Verpackung GmbH bedruckt wurden und als Rundum-Etiketten für Glasflaschen verwendet werden sollten,

– daß Flaschen unter seiner Aufsicht im Düsseldorfer Werk von Gerresheimer mit Etiketten versehen wurden und

– daß ein Teil dieser mit Etiketten versehenen Flaschen 1981 an Teutoburger Mineralbrunnen geliefert wurde,

wurden keinerlei Dokumente vorgelegt, die sie untermauern oder ihre Richtigkeit belegen könnten, obwohl für solche Erklärungen angesichts ihres subjektiven Charakters stichhaltige Belege erforderlich sind, zumal wenn – wie in diesem Fall – zwischen den behaupteten Ereignissen und der Vorlage der entsprechenden Beweismittel zehn Jahre vergangen sind.

Somit konnte die Beschwerdeführerin nicht nachweisen, daß die coextrudierten Polystyrol-Laminat aus den Lieferungen G1, G2 und G3

(5), the ethylene polymer composition-based non-cellular layer by a non-foam layer made of polystyrene.

Whilst at first blush not altogether unconvincing, this argument also fails for the following reasons.

7.3.1 The materials of consignments G1, G2 and G3 that can be recognised to have been in possession of Gerresheimer and whose composition and internal structure were thus available to the public in the sense set out in the opinion of the Enlarged Board in G 1/92 (OJ EPO 1993, 277), were laminates comprising two layers of polystyrene, one non-foamed and the other foamed, the latter having a surface skin thicker on its side opposite to that laminated to the non-foam layer, and the two layers of the laminate having certain shrinkage characteristics, which might or might not fall within the definitions in Claims 1, 10 and 11 of the patent in suit.

7.3.2 The assertions in item C of the Declaration of Mr Kricheldorf

– that the foils were printed on by Cito Kunststoff und Verpackung GmbH to be used as labels for encircling glass bottles,

– that bottles were labelled under his supervision in Gerresheimer's Düsseldorf plant and

– that a part of the so-labelled bottles was delivered to Teutoburger Mineralbrunnen in 1981,

are not backed by any documentary evidence able to support them or to establish their veracity which, having regard to the subjective character of any such declaration, needs material support, particularly in view of the time lapse of 10 years between the facts alleged to have taken place and the evidence adduced.

The Appellant has therefore failed to establish that the coextruded polystyrene laminates of consignments G1, G2 and/or G3 were delivered to

homme du métier aurait eu connaissance de leurs bonnes qualités d'imprimabilité, ce qui l'aurait incité à remplacer, dans les stratifiés du document (5), la couche non cellulaire à base d'un composé de polymère d'éthylène par une couche sans mousse à base de polystyrène.

Bien qu'à première vue cet argument paraisse assez convaincant, il ne peut pas non plus être retenu par la Chambre, ceci pour les raisons suivantes :

7.3.1 Dans les expéditions G1, G2 et G3, les matériaux dont on peut admettre qu'ils étaient en possession de Gerresheimer et dont la composition et la structure interne avaient été ainsi rendues accessibles au public au sens où l'entendait la Grande Chambre dans son avis G 1/92 (JO OEB 1993, 277) étaient des stratifiés comprenant deux couches de polystyrène, l'une sans mousse et l'autre en mousse, cette dernière ayant une peau superficielle plus épaisse du côté opposé au côté collé à la couche sans mousse et les deux couches du stratifié présentant certaines caractéristiques de rétraction qui pourraient ou non être couvertes par les définitions données dans les revendications 1, 10 et 11 du brevet en cause.

7.3.2 Au point C de la déclaration de M. Kricheldorf, les affirmations selon lesquelles

– les feuilles avaient été imprimées par la société Cito Kunststoff und Verpackung GmbH en vue d'être utilisées comme manchons étiquetés entourant des bouteilles en verre,

– des bouteilles avaient été sous son contrôle recouvertes par un manchon étiqueté dans l'usine de Düsseldorf de Gerresheimer, et

– un certain nombre de bouteilles ainsi recouvertes avaient été livrées à Teutoburger Mineralbrunnen en 1981,

ne sont pas étayées par un document écrit susceptible d'en apporter une confirmation ou d'en prouver la véracité, alors que vu le caractère subjectif de ce type de déclaration, une confirmation écrite serait nécessaire, compte tenu notamment des dix années qui se sont écoulées depuis la date à laquelle les faits se seraient produits jusqu'à la date à laquelle ont été fournies les preuves correspondantes.

La requérante n'est donc pas parvenue à prouver que les stratifiés en polystyrène coextrudés des expéditions G1, G2 et/ou G3 avaient été

vor dem 14. Januar 1982 an die Cito Kunststoff und Verpackung GmbH geliefert worden waren. Auch konnte sie nicht belegen, daß die mit Etiketten versehenen Flaschen vor diesem Zeitpunkt an Teutoburger Mineralbrunnen geliefert worden waren. Da die Cito Kunststoff und Verpackung GmbH ein Vertragspartner von Gerresheimer war, was das Bedrucken der Etiketten betraf, ist logischerweise auch davon auszugehen, daß sie das im Rahmen der von Gerresheimer in Auftrag gegebenen und bezahlten Arbeiten erworbene Wissen nicht weitergeben durfte, sondern an explizite oder implizite Geheimhaltungsverpflichtungen gebunden war, wie sie bei derartigen Geschäftsvorgängen üblich sind.

7.3.3 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß die von der Beschwerdeführerin beigebrachten Beweismittel nicht belegen, daß die aus den Materiallieferungen G1, G2 und G3 hergestellten bedruckten Etiketten vor dem 14. Januar 1982 gemeinfrei waren.

7.3.4 In der Entscheidung G 1/92 stellte die Große Beschwerdekammer unter der Nummer 1.4 fest:

"Ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre besteht darin, daß der Fachmann in die Lage versetzt werden soll, ein bestimmtes Erzeugnis durch Anwendung dieser Lehre herzustellen oder zu benutzen. Ergibt sich eine solche Lehre aus einem Erzeugnis, das auf den Markt gebracht wird, so muß der Fachmann auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um Aufschluß über alle zur Herstellung dieses Erzeugnisses benötigten Informationen zu gewinnen. Wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik."

Unter der Nummer 3 führte sie weiter aus:

"Ergänzend sei angemerkt, daß ein Handelsprodukt **als solches** implizit nichts offenbart, was über seine Zusammensetzung oder innere Struktur hinausgeht. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das

Cito Kunststoff und Verpackung GmbH before 14 January 1982. He has also failed to prove that the labelled bottles were delivered to Teutoburger Mineralbrunnen prior to this date. Since Cito Kunststoff und Verpackung GmbH, for the purpose of printing the labels, was a contractual partner of Gerresheimer, it is also reasonable to assume that it was not free to divulge the knowledge it gained from the work it was performing on behalf of and paid for by Gerresheimer, but was bound by either explicit or implicit obligations of confidentiality, as is the normal business relationship in transactions of this kind.

7.3.3 It follows from the above that the evidence adduced by the Appellant fails to establish that printed labels made from the materials of consignments G1, G2 and G3 have been in the public domain before 14 January 1982.

7.3.4 In G 1/92, after having stated in Section 1.4 that:

"An essential purpose of any technical teaching is to enable the person skilled in the art to manufacture or use a given product by applying such teaching. Where such teaching results from a product put on the market, the person skilled in the art will have to rely on his general technical knowledge to gather all information enabling him to prepare the said product. Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art."

the Enlarged Board went on to state in Section 3:

"It may be added that a commercially available product **per se** does not implicitly disclose anything beyond its composition and internal structure. Extrinsic characteristics, which are only revealed when the product is exposed to interaction with specifically chosen outside conditions, e.g., reactants or the like, in order to provide a particular effect or result or to discover potential results or capabilities, therefore point beyond the product **per se** as they are dependent on deliberate choices being made.

livrés à Cito Kunststoff und Verpackung GmbH avant le 14 janvier 1982. Elle n'a pas pu prouver non plus que les bouteilles recouvertes d'un manchon étiqueté avaient été livrées à la société Teutoburger Mineralbrunnen avant cette date. La société Cito Kunststoff und Verpackung GmbH étant liée par contrat à Gerresheimer pour l'impression d'étiquettes, il est par ailleurs raisonnable de penser qu'elle n'était pas libre de divulguer les connaissances qu'elle avait acquises en effectuant des travaux rémunérés pour le compte de Gerresheimer, mais qu'elle était au contraire soumise à une obligation de secret, soit explicite, soit implicite, comme il est normalement d'usage en affaires dans ce type de transactions.

7.3.3 Il résulte de ce qui précède que les moyens produits par la requérante ne permettent pas à celle-ci de prouver que les manchons étiquetés imprimés fabriqués avec les matériaux des expéditions G1, G2 et G3 étaient déjà dans le domaine public avant le 14 janvier 1982.

7.3.4 Dans l'avis G 1/92, la Grande Chambre, après avoir constaté au point 1.4 que :

"Tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à l'homme du métier de fabriquer ou d'utiliser un produit donné en appliquant cet enseignement. Lorsque celui-ci découle d'un produit mis sur le marché, l'homme du métier doit compter sur ses connaissances techniques générales pour réunir toutes les informations lui permettant de préparer ledit produit. Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique."

poursuit au point 3 :

"Peut-être convient-il d'ajouter qu'**en soi**, un produit accessible sur le marché ne divulgue rien d'autre, implicitement, que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou moyens potentiels, conduisent au-delà du produit **en soi**,

Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewußten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die Anwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches als Arzneimittel (vgl. Art. 54 (5) EPÜ) und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck (vgl. G 2/88, ABl. EPA 1990, 93 und 469). Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten."

In Übereinstimmung mit diesen Feststellungen in der Entscheidung G 1/92 gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die Bedruckbarkeit des Materials aus den Lieferungen G1, G2 und G3 keine Eigenschaft ist, die durch die bloße Auslieferung an Gerresheimer der Öffentlichkeit zugänglich wurde, weil es sich dabei eindeutig um ein nicht inhärentes Merkmal handelt, das eine Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen erfordert.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Entscheidung T 267/92 vom 4. Juni 1996 (im ABl. EPA nicht veröffentlicht) verwiesen, in der festgestellt wurde, daß die Scherfestigkeit (SBSS - short-beam shear strength) eines faserverstärkten Verbundstoffs und die Zugfestigkeit sowie die Streckgrenze seines Matrixmaterials als nicht inhärente Eigenschaften anzusehen sind, weil sie von der Wechselwirkung mit einer äußeren Umgebung abhängen. Somit wurde befunden, daß ein Parameter, der ein Verhältnis der Werte dieser beiden Eigenschaften umfaßt, nicht unter die implizite Offenbarung einer Vorveröffentlichung fällt, die ansonsten die wesentlichen Merkmale des betreffenden Gegenstands offenbart (Nrn. 4.6.2 bis 4.7 der Entscheidungsgründe).

7.3.5 Aus der Schlußfolgerung unter der Nummer 7.3.3, wonach die bedruckten Etiketten aus den Materiallieferungen G1, G2 oder G3 nicht zu dem vor dem 14. Januar 1982 öffentlich zugänglichen Stand der Technik gehörten, und aus dem unter der Nummer 7.3.4 erörterten Sachverhalt, daß die Bedruckbarkeit dieses Materials vor diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht gemeinfrei war, folgt, daß einem Fachmann zum fraglichen Zeitpunkt keine Angaben über die Bedruckbarkeit des Materials aus den Lieferungen G1, G2 und G3 vorlagen.

Typical examples are the application as a pharmaceutical product of a known substance or composition (cf. Article 54(5) EPC) and the use of a known compound for a particular purpose, based on a new technical effect (cf. G 2/88, OJ EPO 1990, 93 and 469). Thus, such characteristics cannot be considered as already having been made available to the public."

In line with the above statements in G 1/92, the Board concludes that the printability characteristic of the materials of consignments G1, G2 and G3 was not a property that became available to the public by their mere delivery to Gerresheimer, since this is clearly an extrinsic characteristic requiring interaction with specifically chosen outside conditions.

In this context reference is also made to decision T 267/92 of 4 June 1996 (not published in OJ EPO), in which it was held that the SBSS (short-beam shear strength) of a fibre-reinforced composite and the tensile strength and yield strength of the matrix material of the composite must be regarded as extrinsic properties, since they depend on an interaction with an external environment. Consequently, a parameter comprising a ratio of the values of these properties was considered not to be within the implicit disclosure of a prior art document otherwise disclosing the essential characteristics of the subject-matter under consideration (Sections 4.6.2 to 4.7 of the Reasons).

7.3.5 From the conclusion arrived at in point 7.3.3 above, namely that printed labels made of the materials of consignments G1, G2 or G3 did not belong to the state of the art which was available to the public prior to 14 January 1982, and from the fact discussed in point 7.3.4 above that the printing characteristic of the said materials was also not within the public domain before this date, it follows that the person skilled in the art did not have any information concerning the printability of the materials of consignments G1, G2 and G3 at the relevant time.

dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont l'utilisation comme produit pharmaceutique d'une substance ou d'une composition connue (cf. article 54(5) CBE), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. G 2/88, JO OEB 1990, 93 et 469). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public."

En accord sur ce point avec les passages précités de l'avis G 1/92, la Chambre conclut que l'imprimabilité des matériaux composant les expéditions G1, G2 et G3 n'était pas une propriété qui avait pu être divulguée au public du simple fait de la livraison de ces matériaux à Gerresheimer, étant donné qu'il s'agit là manifestement d'une caractéristique extrinsèque supposant une interaction avec des conditions externes spécifiquement choisies.

La Chambre renvoie également à ce propos à la décision T 267/92 du 4 juin 1996 (non publiée au JO OEB), dans laquelle il avait été constaté que la résistance au cisaillement à courte portée SBSS (short-beam shear strength) d'un matériau composite renforcé par des fibres, de même que la résistance à la traction et la limite d'élasticité du matériau formant la matrice du matériau composite devaient être considérées comme des propriétés extrinsèques, étant donné qu'elles dépendaient d'une interaction avec un milieu environnant externe. Il avait été jugé par conséquent qu'un paramètre faisant intervenir un rapport entre les valeurs de ces propriétés ne faisait pas partie du contenu implicite de la divulgation d'un document antérieur qui exposait par ailleurs les caractéristiques essentielles de l'objet considéré (cf. points 4.6.2 à 4.7 des motifs de ladite décision).

7.3.5 Etant donné que, comme la Chambre l'a constaté ci-dessus au point 7.3.3, les manchons étiquetés imprimés fabriqués avec les matériaux des expéditions G1, G2 ou G3 ne faisaient pas partie de l'état de la technique accessible au public avant le 14 janvier 1982, et que, comme il en a été discuté ci-dessus au point 7.3.4, l'imprimabilité desdits matériaux ne faisait pas partie elle non plus du domaine public avant cette date, la Chambre en conclut qu'à l'époque, l'homme du métier ne disposait d'aucune information au sujet de l'imprimabilité des matériaux composant les expéditions G1, G2 et G3.

7.3.6 Somit konnte das an Gerresheimer gelieferte Material den Fachmann, der die Bedruckbarkeit des aus der Entgegenhaltung 5 bekannten Laminats verbessern wollte, was auch zur Aufgabe der vorliegenden Erfindung gehörte (s. Nr. 6.1), nicht dazu anregen, das Ethylenpolymergemisch der nicht-geschäumten Schicht des Laminats gemäß der Entgegenhaltung 5 durch Polystyrol zu ersetzen oder dies zu versuchen.

7.3.7 Der weitere Aspekt der dem Gegenstand des Streitpatents zugrunde liegenden Aufgabe, nämlich die Bereitstellung einer glatten und ebenen Oberfläche der nicht-zellulären Schicht des auf die Flaschen aufgeschrumpften Materials (s. wiederum Nr. 5.1), ist ebenfalls als nicht inhärentes Merkmal anzusehen, weil es nur in Wechselwirkung mit äußeren Bedingungen (Wärmschrumpfen) ermittelt werden kann. Darüber hinaus bestehen – wie oben dargelegt – nach wie vor erhebliche Zweifel daran, daß Gerresheimer tatsächlich vor dem 14. Januar 1982 im Besitz von Etikettenmaterial war, das auf Flaschen aufgeschrumpft war.

Anhand des an die Beweisführung anzulegenden Kriteriums (Nr. 3.1) kommt die Kammer zu dem Schluß, daß die Oberflächeneigenschaften des auf Flaschen aufgeschrumpften Etikettenmaterials vor diesem Zeitpunkt nicht gemeinfrei waren.

Ein Fachmann wäre daher vor dem 14. Januar 1982 nicht in der Lage gewesen, dem Material aus den Lieferungen G1, G2 oder G3 irgendeinen Hinweis auf dessen mögliche Glätte und Ebenheit nach dem Aufschrumphen auf Flaschen zu entnehmen.

7.3.8 Daraus folgt, daß das angeblich offenkundig vorbenutzte Material einen Fachmann, der alle produktbezogenen Aspekte der bestehenden Aufgabe lösen wollte, nicht dazu angeregt haben könnte, als Material für die nichtgeschäumten Schichten des betreffenden Laminats Polystyrol anstelle der aus der Entgegenhaltung 5 bekannten Ethylenpolymergemische zu verwenden.

7.3.6 Therefore, the materials delivered to Gerresheimer did not and could not have led the person skilled in the art wishing to improve the printability of the laminate material according to document (5), which desired improvement was one aspect of the problem underlying the present invention (see point 6.1 above), to replace or try to replace the ethylene polymer composition of the non-foam layer of the laminate according to document (5) by polystyrene.

7.3.7 As to the further aspect of the problem underlying the subject-matter of the patent in suit, i.e. the provision of a smooth and even surface of the non-cellular layer of the material shrunk onto bottles (see again point 5.1 above), this must also be regarded as being an extrinsic characteristic, since its determination requires interaction with outside conditions (thermal shrinking). Furthermore, and as set out above, there remains considerable doubt as to whether Gerresheimer was indeed in possession of label material shrunk onto bottles prior to 14 January 1982.

Applying the requisite standard of proof (paragraph 3.1 supra ibid.) the Board concludes that the surface properties of the label material shrunk onto bottles cannot be regarded as having been in the public domain before that date.

Consequently, the person skilled in the art could not, within the available time ending on 14 January 1982, derive or glean from the materials of consignments G1, G2 and/or G3 any clue as to the possible smoothness and evenness characteristics that these materials would have after they have been shrunk onto bottles.

7.3.8 It follows that the materials of the alleged prior public use could not have led the person skilled in the art, wishing to solve all the product-oriented aspects of the existing problem, to substitute as material of the non-foam layers of the relevant laminate polystyrene for the ethylene polymer compositions used according to document (5).

7.3.6 Par conséquent, l'homme du métier qui, connaissant les matériaux livrés à Gerresheimer, aurait voulu améliorer l'imprimabilité du matériau stratifié selon le document (5) (la recherche d'une telle amélioration était l'un des aspects du problème qu'entendait résoudre la présente invention (voir point 6.1 ci-dessus)) ne pouvait avoir l'idée de remplacer ou d'essayer de remplacer par du polystyrène le composé de polymère d'éthylène de la couche sans mousse du stratifié selon le document (5).

7.3.7 En ce qui concerne l'autre aspect du problème qu'entendait résoudre l'objet du brevet en cause, à savoir l'obtention d'une surface lisse et unie de la couche non cellulaire du matériau rétracté recouvrant des bouteilles (voir à nouveau le point 5.1 ci-dessus), il s'agit là encore d'une caractéristique extrinsèque, que l'on ne peut connaître que s'il y a interaction avec des conditions extérieures (retrait thermique). En outre, comme la Chambre l'a signalé ci-dessus, il apparaît encore fort douteux que Gerresheimer ait été réellement en possession avant le 14 janvier 1982 d'un matériau étiqueté rétracté pour l'emballage de bouteilles.

Appliquant les critères qui ont été définis en matière de preuve (cf. ci-dessus, point 3.1), la Chambre conclut qu'il ne peut être considéré que les propriétés de surface du matériau étiqueté rétracté pour l'emballage des bouteilles faisaient partie du domaine public avant cette date.

Par conséquent, avant la date de priorité du 14 janvier 1982, l'homme du métier qui connaissait les matériaux composant les expéditions G1, G2 et/ou G3 ne pouvait à partir de là se faire la moindre idée des caractéristiques que pouvaient présenter ces matériaux après avoir été rétractés de manière à recouvrir des bouteilles, à savoir l'aspect lisse et uni de la surface.

7.3.8 Il en résulte que l'homme du métier qui aurait cherché à résoudre sous tous ses aspects le problème ayant trait au produit à obtenir n'aurait pu, connaissant les matériaux qui avaient fait selon la requérante l'objet d'une utilisation antérieure ayant divulgué l'invention au public, en déduire qu'il valait mieux choisir le polystyrène comme matériau des couches sans mousse du stratifié, plutôt que les composés de polymère d'éthylène utilisés selon le document (5).

Somit legt eine Kombination der Angaben zu diesen Merkmalen der Materiallieferungen G1, G2 und G3, die dem Fachmann gemäß Artikel 54 (2) EPÜ zugänglich waren, mit der Offenbarung im nächstliegenden Stand der Technik (Entgegenhaltung 5) den Gegenstand der unabhängigen Erzeugnisansprüche 1 und 11 des Streitpatents nicht nahe.

7.3.9 Dasselbe gilt auch für den unabhängigen Verfahrensanspruch 10, der – in Form von zweckgerichteten bzw. funktionellen Definitionen – dieselben wesentlichen Merkmale umfaßt wie die Ansprüche 1 und 11.

7.4 Damit ist keiner der oben dargelegten Einwände haltbar begründet, die die Beschwerdeführerin gegen die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der unabhängigen Ansprüche 1 und 11 erhoben hat.

7.5 Dasselbe gilt für die Einwände gegen die Ansprüche 2 bis 10, 12 und 13, weil sie von den unabhängigen Ansprüchen 1 und 11 abhängen.

8. Insgesamt steht keiner der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten und durch Beweismittel gestützten Einwände der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form entgegen.

Somit ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

In consequence, a combination of the information concerning those characteristics of the materials of consignments G1, G2 and G3, which were accessible to the person skilled in the art under the provisions of Article 54(2) EPC, with the disclosure in the nearest prior art document (5), does not render obvious the subject-matter of the independent product Claims 1 and 11 of the patent in suit.

7.3.9 The same conclusion applies to independent process Claim 10, which comprises, in the form of definitions by purpose or functional definitions, the same essential features as Claims 1 and 11.

7.4 Neither of the above-outlined obviousness attacks made by the Appellant on the subject-matter of independent Claims 1 and 11 is, therefore, established.

7.5 Owing to their dependency on independent Claims 1 and 11, respectively, the attacks on Claims 2 to 10, 12 and 13 stand in the same position.

8. In summary, none of the objections pleaded and supported by the Appellant prejudice the maintenance of the unamended patent.

Therefore, the appeal has to be dismissed.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

En conséquence, l'objet des revendications indépendantes de produit 1 et 11 du brevet en cause ne découlait pas à l'évidence de la divulgation contenue dans le document appartenant à l'état de la technique le plus proche (document 5), considérée en combinaison avec les informations concernant les caractéristiques susmentionnées des matériaux des expéditions G1, G2 et G3, lesquels devaient être considérés comme devenus accessibles à l'homme du métier, en vertu de l'article 54(2) CBE.

7.3.9 Il y a lieu de tirer les mêmes conclusions dans le cas de la revendication indépendante de procédé 10, dans laquelle les caractéristiques essentielles, présentées sous la forme de définitions en termes de destination ou de fonction, sont les mêmes que dans les revendications 1 et 11.

7.4 Par conséquent, il convient de rejeter comme mal fondées toutes les objections, rappelées ci-dessus, que la requérante avait formulées à l'encontre de l'objet des revendications indépendantes 1 et 11, jugé par elle évident.

7.5 Les revendications 2 à 10 dépendant de la revendication indépendante 1, et les revendications 12 à 13 dépendant de la revendication indépendante 11, les objections formulées à l'encontre de ces revendications dépendantes doivent elles aussi être considérées comme mal fondées.

8. En résumé, aucune des objections soulevées par la requérante, avec preuves à l'appui, ne saurait faire obstacle au maintien du brevet sans modification.

En conséquence, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.