

TEIL II

DIE RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER DES
EPA IM JAHR 1997

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Medizinische Verfahren

1.1 Medizinischer Charakter der
ausgeschlossenen Verfahren

In der Sache T 329/94 (ABI. EPA 1998, 241) bestand der Gegenstand des streitigen Anspruchs (Anspruch 12) hauptsächlich in einem Verfahren, das die kontinuierliche venöse Durchblutung in Richtung eines Blutextraktionspunkts in der Vene einer menschlichen oberen Gliedmaße dadurch erleichterte, daß der Blutspender durch einen selektiven, automatischen taktilen Stimulus dazu angehalten wurde, bei der Aufrechterhaltung der gewünschten Durchblutung mitzuwirken. Die Kammer stellte zunächst fest, daß es unter Berücksichtigung der ständigen Praxis des EPA angezeigt sei, einem Verfahren zur Blutextraktion **für sich genommen** den Schutz zu verweigern, da sonst ein großer Teil der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Medizin behindert würde. Allerdings müsse für die Beurteilung, ob die fraglichen Merkmale ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung oder ein Diagnostizierverfahren darstellen, der anmeldungsgemäße Zweck des beanspruchten Gegenstands definiert werden, wie er aus der Beschreibung und den Zeichnungen erkennbar sei (Artikel 69 EPÜ und dazugehöriges Auslegungsprotokoll). Nach Auffassung der Kammer kommt es kaum darauf an, ob die Maßnahme von einem Arzt oder einer anderen Person, die über medizinische Kenntnisse verfügt, oder unter der Aufsicht einer solchen Person durchgeführt wird (siehe auch T 24/91, ABI. EPA 1995, 512). Anhand dieses Kriteriums allein läßt sich nicht entscheiden, ob der Verfahrensschritt nach Artikel 52 (4) EPÜ zu beanstanden ist, auch wenn die medizinische Kompetenz des Arztes auf den ersten Blick ein nützlicher Anhaltspunkt sein kann. Viel wichtiger sind der **Zweck** und die zwangsläufige **Wirkung** des betreffenden Merkmals. Ist der beanspruchte Gegenstand tatsächlich auf den Betrieb einer Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens beschränkt, dessen technisches Ziel

PART II

BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 1997

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Medical methods

1.1 Medical character of the excluded
methods

In T 329/94 (OJ EPO 1998, 241) the principal object of the contested claim (claim 12) was a method for facilitating sustained venous blood flow to a blood extraction point located in the vein of a human upper limb by alerting the blood donor to help in maintaining the desired blood flow through a selective automated tactile stimulus. The board noted first that, in accordance with established EPO practice, it was appropriate to refuse protection for a blood extraction method considered **per se**, since otherwise a large part of medical activities would be hampered. However, the board made it clear that, in determining whether the features under consideration constituted medical or diagnostic therapy, the purpose of the claimed subject-matter was to be defined on the basis of the patent application as understood in the light of the description and drawings (Article 69 EPC and its Protocol). In the board's view, it was of little consequence whether the operation in question was carried out by a medical practitioner or another person having medical knowledge or under the supervision of such a person (see also T 24/91, OJ EPO 1995, 512). This criterion alone was not sufficient to decide whether the method step was objectionable under Article 52(4) EPC, though the medical competence of the practitioner could be, at first sight, a useful indication. Much more important was the **purpose** and inevitable **effect** of the feature under consideration. The board observed that if the claimed subject-matter was actually confined to operating an apparatus for performing a method with the technical aim of facilitating blood flow towards a blood extraction point, the operating method had no therapeutic purpose or effect and, therefore, was not excluded from patentability.

DEUXIÈME PARTIE

JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS
ET DE LA GRANDE CHAMBRE
DE RECOURS EN 1997

I. BREVETABILITÉ

A. Inventions brevetables

1. Méthodes médicales

1.1 Caractère médical des méthodes
exclus

Dans l'affaire T 329/94 (JO OEB 1998, 241), l'objet de la revendication en litige (à savoir la revendication 12) portait principalement sur un procédé en vue de faciliter un flux soutenu de sang veineux vers un point d'extraction du sang, localisé dans la veine d'un membre supérieur du corps humain, en alertant le donneur de sang au moyen d'un stimulus tactile automatique et sélectif, afin qu'il participe au maintien du flux sanguin désiré. La chambre a tout d'abord noté qu'à la lumière de la pratique établie de l'OEB, il y avait lieu de ne pas accorder une protection à une méthode d'extraction sanguine considérée **en tant que telle**, faute de quoi les activités médicales seraient en grande partie entravées. Elle a toutefois précisé que lorsque l'on détermine si les caractéristiques examinées constituent un traitement médical ou une méthode de diagnostic, il convient de définir l'objectif de l'objet revendiqué conformément à la demande de brevet, telle que comprise à la lumière de la description et des dessins (article 69 CBE et son protocole interprétatif). De l'avis de la chambre, il importe peu de savoir si la mesure est réalisée par un praticien ou une autre personne possédant des connaissances médicales, ou encore sous la supervision d'une telle personne (cf. également décision T 24/91, JO OEB 1995, 512). Ce seul critère n'est pas suffisant pour déterminer si l'étape de la méthode appelle des objections au titre de l'article 52(4) CBE, même si les compétences médicales du praticien peuvent constituer à première vue une indication utile. L'**objectif** et l'**effet** inévitable de la caractéristique examinée sont bien plus importants. La chambre a fait observer que si l'objet revendiqué se borne en réalité à faire fonctionner un appareil en vue de mettre en oeuvre une méthode dont l'objectif technique est de faciliter le flux sanguin vers un point d'extraction du sang, le procédé pour faire

darin besteht, die Durchblutung in Richtung eines Blutextraktionspunkts zu erleichtern, so hat das Betriebsverfahren keinen therapeutischen Zweck und keine therapeutische Wirkung und ist deshalb nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.

In ihrer Entscheidung bemerkte die Kammer, daß der Schutzbereich des auf eine Hilfsvorrichtung zur Erleichterung der Blutextraktion gerichteten Verfahrensanspruchs 12 bereits vom Schutzbereich des Vorrichtungsanspruchs 1 mit umfaßt wird, der diese Vorrichtung zum Gegenstand hat, und somit unter die Ausnahme in Artikel 52 (4) Satz 2 EPÜ fällt.

Sollte der Anspruch 12 jedoch als einfacher Verfahrensanspruch betrachtet werden, so besteht – wie die Kammer bemerkte – sein Ziel lediglich darin, dem Spender in Form eines Stimulus die Anweisung zu geben, die Vorrichtung zu betätigen, um die Durchblutung in Richtung des Blutextraktionspunkts zu erleichtern. Das Verfahren hat keine therapeutische oder prophylaktische Wirkung auf den Spender selbst, etwa im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung seiner Gesundheit durch Prävention oder Heilung von Krankheiten. Es ist lediglich technischer Natur und dient allein dem Zweck, die Effizienz der Blutentnahme bei einem Spender zu steigern. Die Kammer war deshalb der Ansicht, daß der Anspruch 12 die eigentliche Blutextraktion nicht umfaßt und deshalb nicht unter die Ausnahmeregelung nach Artikel 52 (4) EPÜ fällt.

In der Entscheidung **T 655/92** (ABI. EPA 1998, 17) stellte die Kammer fest, daß die Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur Herstellung eines Mittels, das in einem bestimmten Verfahren verwendet werden soll, ihre Neuheit – wie in der Entscheidung **G 5/83**, ABI. EPA 1985, 64 ausgeführt – aus der späteren Verwendung des Mittels in diesem Verfahren nur dann herleiten kann, wenn das Verfahren zu den nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgenommenen gehört.

Die Patentfähigkeit eines Diagnostizierverfahrens hängt von der Art dieses Verfahrens ab. Es ist deshalb legitim, aus seinem diagnostischen Zweck nicht den Charakter einer ärztlichen Diagnostizieraktivität herzuleiten, wenn das Verfahren Schritte umfaßt, die insgesamt nichtmedizinischer Art sind (vgl. z. B. **T 385/86**, ABI. EPA 1988, 308). Einem Verfahren, für das Schutz begehrt wird, kann jedoch ein diagnostischer Charakter

The board observed that method claim 12, relating to operating a blood extraction assist apparatus, conferred protection which already fell within the scope of device claim 1 directed to the said apparatus; its subject-matter was therefore covered by the exception provided for in Article 52(4), second sentence, EPC.

However, if claim 12 were regarded as a plain method claim, its object was merely to give the donor an order, in the form of a stimulus, to operate the apparatus, so as to facilitate blood flow through the blood extraction point. The method did not produce any therapeutic or prophylactic effect on the donor himself, ie with a view to maintaining or restoring his health by preventing or curing diseases. It was of a merely technical nature, with the sole aim of improving the efficiency of taking blood from a donor. In view of this, the board concluded that claim 12 did not cover the actual extraction of blood and therefore fell outside the category of subject-matter excluded under Article 52(4) EPC.

In **T 655/92** (OJ EPO 1998, 17) the board stated that the use of a substance or composition for the manufacture of a preparation to be used in a specific method may – as pointed out in **G 5/83**, OJ EPO 1985, 64 – derive its novelty from the subsequent use of the preparation in this specific method only if the method in question is one of those excluded from patentability by virtue of Article 52(4) EPC.

The patentability of a diagnostic method depends on the nature of the diagnostic method itself. It was therefore legitimate not to derive the character of a medical diagnostic activity from its diagnostic purpose when such a method comprised steps which as a whole were non-medical (see, for example, **T 385/86**, OJ EPO 1988, 308). However, the diagnostic character of a process, within the meaning of Article 52(4)

fonctionner l'appareil n'a pas d'objectif ou d'effet thérapeutique et n'est donc pas exclu de la brevetabilité.

Lorsqu'elle a statué sur l'affaire, la chambre a noté que la protection conférée par la revendication de procédé 12 relative au fonctionnement d'un appareil auxiliaire d'extraction sanguine était déjà comprise dans l'étendue de la protection de la revendication de dispositif 1, qui portait sur ledit appareil. Aussi son objet était-il couvert par l'exception visée à l'art. 52(4), deuxième phrase CBE.

Si la revendication 12 était néanmoins considérée comme une simple revendication de procédé, elle aurait dans ce cas pour seul objet de donner au donneur l'ordre, sous la forme d'un stimulus, de faire fonctionner l'appareil, de façon à faciliter le flux sanguin vers le point d'extraction du sang. Le procédé ne produisait aucun effet thérapeutique ou prophylactique sur le donneur lui-même, en vue de préserver ou de rétablir sa santé par la prévention ou la guérison de maladies. Il revêtait simplement un caractère technique et avait pour seul but d'améliorer l'efficacité de la prise de sang chez un donneur. La chambre a donc estimé que la revendication 12 ne couvrirait pas l'extraction du sang proprement dite et qu'elle ne tombait pas sous le coup de l'exclusion visée à l'art. 52(4) CBE.

Dans l'affaire **T 655/92** (JO OEB 1998, 17), la chambre a déclaré que conformément à la décision **G 5/83**, JO OEB 1985, 64, l'utilisation d'une substance ou composition pour la fabrication d'une préparation destinée à être utilisée dans une méthode spécifique ne peut tirer sa nouveauté de l'utilisation ultérieure de la préparation dans cette méthode spécifique que si ladite méthode est l'une de celles exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

La brevetabilité d'une méthode de diagnostic dépend de la nature de la méthode elle-même. Il était donc légitime de ne pas déduire du fait qu'elle visait à l'établissement d'un diagnostic qu'il s'agissait d'un diagnostic médical, lorsqu'une telle méthode comprend des étapes qui, considérées dans leur ensemble, ne sont pas médicales (cf. par ex. **T 385/86**, JO OEB 1988, 308). Cependant, le caractère diagnostique d'un

im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ zugesprochen werden, wenn es tatsächlich wesentliche Schritte umfaßt, die von medizinisch geschultem Personal oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden müssen.

1.2 Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 52 (4) EPÜ

In der Sache **T 712/93** war der streitige Anspruch auf eine Vorrichtung zur Verwendung als Pfanne in einem künstlichen Kugelpfannengelenk gerichtet. Der Beschwerdegegner behauptete in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, der Anspruch verstoße gegen Artikel 52 (4) EPÜ, da er einen Verfahrensschritt zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers enthalte, der von der fachmännischen Entscheidung eines Chirurgen abhängt. Gemäß den Entscheidungen **T 820/92** (ABI. EPA 1995, 113) und **T 82/93** (ABI. EPA 1996, 274) sei ein Anspruch nicht gewährbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthalte, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme definiert, die ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers darstelle.

Die Kammer stellte fest, daß der Anspruch auf eine Vorrichtung gerichtet war, die teilweise durch funktionelle Merkmale definiert war. Diese Art der Definition des Schutzbereichs ist zulässig, wenn sie die Bedingungen des Übereinkommens erfüllt und dem Anmelder nur so ein angemessener Schutz gewährt werden kann. Der Umstand an sich, daß einige der Merkmale funktionell sind, macht nach Ansicht der Kammer den Anspruch noch nicht zu einem Verfahrensanspruch. Infolgedessen steht der Anspruch im Einklang mit Artikel 52 (4) EPÜ.

1.3 Therapeutische Verfahren

Im Fall **T 469/94** war eine europäische Patentanmeldung von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Sie war der Meinung, daß die im Stand der Technik offenbarte Behandlung von Muskelerkrankungen und Muskelhartspann mit Cholin gleichbedeutend oder sogar synonym mit der anmeldungsgemäßen Behandlung zur Linderung einer Muskelermüdung sei.

EPC, could be recognised in that such a process for which protection was sought included essential steps which were to be implemented by medical staff or under the responsibility of a doctor.

1.2 Allowability of claims under Article 52(4) EPC

In **T 712/93** the claim at issue related to an apparatus for use as the socket portion of a prosthetic ball and socket joint. The respondent argued in the oral proceedings before the board that the claim did not comply with Article 52(4) EPC, as it contained a method step for treatment of the human body by surgery, and this step depended on a professional decision by a surgeon. According to decisions **T 820/92** (OJ EPO 1995, 113) and **T 82/93** (OJ EPO 1996, 274), a claim was not allowable if it included at least one feature defining a physical activity or action which constituted a method for treatment of the human body.

The board noted that the claim was directed to an apparatus, which was defined partly by functional features. This way of defining the scope of protection was allowable in so far as it met the requirements of the EPC and was necessary in order to give the applicant adequate protection. The board found that the fact that some features were functional did not in itself transform the claim into a method claim. Consequently the claim complied with Article 52(4) EPC.

1.3 Therapeutic methods

In **T 469/94a** European patent application was refused by the examining division on the ground that the subject-matter of claim 1 lacked an inventive step. The examining division considered that the treatment with choline of muscle diseases and hardness disclosed in the prior art document was equivalent to or even a synonym for the treatment for reducing muscle fatigue according to the application.

procédé au sens de l'article 52(4) CBE peut être reconnu lorsqu'un tel procédé, pour lequel une protection est recherchée, comporte des étapes essentielles qui doivent être exécutées par un personnel médical ou sous la responsabilité d'un médecin.

1.2 Admissibilité des revendications au titre de l'article 52(4) CBE

Dans l'affaire **T 712/93**, la revendication en litige portait sur un dispositif destiné à être utilisé comme la partie formant cavité d'une articulation sphérique prothétique. Au cours de la procédure orale devant la chambre de recours, l'intimé a allégué que cette revendication ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 52(4) CBE, au motif qu'elle comprenait une étape qui constituait une méthode de traitement chirurgical du corps humain relevant de la décision du chirurgien. Il a allégué qu'en vertu des décisions **T 820/92** (JO OEB 1995, 113) et **T 82/93** (JO OEB 1996, 274), il n'était pas possible d'admettre une revendication qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou action physique, si cette activité ou action constitue une méthode de traitement thérapeutique du corps humain.

La chambre a fait observer que la revendication portait sur un appareil qui était partiellement défini par ses caractéristiques fonctionnelles. Il est permis de définir ainsi l'étendue de la protection, dans la mesure où les conditions de la CBE sont remplies et où cela s'avère nécessaire pour que le demandeur puisse obtenir une protection adéquate. Selon la chambre, le fait que certaines caractéristiques fussent fonctionnelles ne transformait pas en soi la revendication en une revendication de procédé. En conséquence, la revendication satisfaisait aux dispositions de l'article 52(4) CBE.

1.3 Méthodes de traitement thérapeutique

Dans l'affaire **T 469/94**, la division d'examen avait rejeté la demande de brevet européen, au motif que l'objet de la revendication 1 était dénué d'activité inventive. Elle a estimé que le traitement à base de choline des maladies et des rigidités musculaires qui était divulgué dans l'antériorité équivalait, voire correspondait au traitement visant à réduire la fatigue musculaire selon la demande.

Die Kammer merkte dazu an, daß die Patentierbarkeit dieses Gegenstands von der Art der Behandlung abhängt. Es galt zunächst die Frage zu klären, ob eine Erhöhung des Acetylcholin-spiegels in Gehirn und Gewebe und damit eine Verminderung der Wahrnehmung der Ermüdung im Fall von Personen, die sich einer großen körperlichen Anstrengung unterziehen oder eine solche vollbracht haben, als therapeutische oder als nichttherapeutische Behandlung des menschlichen Körpers anzusehen ist. Sollte sie therapeutischer oder chirurgischer Art sein, dann wären die Verwendungsansprüche nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die Kammer wies darauf hin, daß ein Ermüdungszustand nach körperlicher Anstrengung ein vorübergehender physiologischer Zustand sei, der natürliche Ursachen hat und durch bloßes Ausruhen wieder beseitigt werden kann. Die Wahrnehmung der Ermüdung könne bekanntlich durch einfaches Training hinausgezögert werden. Schmerzen und schweres Leiden hingegen seien wohl kaum als Ermüdungserscheinungen anzusehen – Ermüdung ist daher nicht vergleichbar mit dem für eine Krankheit oder Verletzung typischen pathologischen Zustand. Die Kammer hielt fest, daß eine Behandlung zur Verminderung der Wahrnehmung von Ermüdung auch nicht mit der Linderung von Schmerzen oder Beschwerden und der Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit verglichen werden könne (T 81/84, ABI. EPA 1988, 207). Außerdem sei das beanspruchte Verfahren für den Patienten nicht mit einem hohen gesundheitlichen Risiko verbunden (siehe oben T 655/92 S. 11).

1.4 Patentierbarkeit von Verfahren mit sowohl therapeutischer als auch nichttherapeutischer Indikation

In der Sache T 469/94 (siehe oben) mußte ferner die Frage geklärt werden, ob zwischen der in der streitigen Anmeldung beanspruchten nichttherapeutischen und der therapeutischen Wirkung von Cholin unterschieden werden kann. Die Kammer erklärte, beide Wirkungen könnten ohne weiteres voneinander unterschieden werden, weil sie eindeutig unterschiedliche Gruppen von Personen (oder Patienten) betreffen. Die eine Gruppe bestehe aus Patienten mit offensichtlichen Muskelerkrankungen, Muskelverletzungen oder epileptischen Zuständen, während die zweite gesunde Personen umfasse, die durch die Behandlung keine therapeutische Wirkung erfahren. Außerdem seien die Zeiträume, nach denen die jeweilige Wirkung sichtbar wird (Tage bei der therapeutischen

The board observed that the patentability of this subject-matter depended on the nature of such treatment. The question at issue was whether increasing the acetylcholine level in the brain and tissue and thereby reducing the perception of fatigue in a person about to participate in major exercise or having completed major exercise counted as therapeutic or non-therapeutic treatment of the human body. If it were therapeutic or surgical, the use claim would be excluded from patentability under Article 52(4) EPC. The board noted that the condition of fatigue induced by the performance of exercises was a transitory physiological condition caused by natural circumstances and removable by simple rest. Simple training was generally known as retarding the perception of fatigue. Pain or serious suffering did not appear to be manifestations of fatigue, which therefore was not comparable with the pathological state typical of a disease or an injury. The board observed that the treatment for reducing the perception of fatigue was not even comparable with the relief of pain, discomfort and incapacity (T 81/84, OJ EPO 1988, 207). Moreover, the method claimed did not involve a high risk for the patient's health (T 655/92 above p. 11).

1.4 Patentability of methods with both therapeutic and non-therapeutic indications

An additional question in T 469/94 (see above) was whether the non-therapeutic effect according to the application at issue was distinguishable from the therapeutic effect of choline. The board noted that the two effects were readily distinguishable because they involved groups of persons (or patients) undoubtedly distinct. The one consisted of patients known to have a muscular disease, muscular injury or epilepsy, whereas the other comprised healthy persons who would receive no therapeutic benefit from the treatment. Moreover, the times necessary for appreciating the different effects (days for the therapeutic effect and minutes or hours for the non-therapeutic effect) appeared to be so different that no unwanted overlap of the treatment could occur. The board

La chambre a fait observer que la brevetabilité de cet objet dépendait de la nature du traitement. La question qui se posait était de savoir si l'augmentation du taux d'acétylcholine dans le cerveau et les tissus, et par là-même la diminution de la sensation de fatigue chez un sujet qui est sur le point de fournir ou qui a fourni un effort physique important, constituait ou non une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. Si elle était de nature thérapeutique ou chirurgicale, la revendication d'utilisation serait exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE. La chambre a noté que l'état de fatigue provoqué par l'effort physique était un état physiologique temporaire dû à des circonstances naturelles et qui disparaissait à la suite d'un simple repos. Il est généralement admis qu'un simple entraînement retarde la sensation de fatigue. L'apparition de douleurs ou d'une vive souffrance n'est pas une manifestation de fatigue, laquelle n'est donc pas comparable à l'état pathologique caractéristique d'une maladie ou d'une lésion. De la chambre, le traitement en vue de diminuer la sensation de fatigue n'était même pas comparable au soulagement de la douleur, du malaise et de l'incapacité (T 81/84, JO OEB 1988, 207). En outre, la méthode revendiquée ne présentait pas un risque élevé pour la santé du patient (T 655/92 supra p. 11).

1.4 Brevetabilité de méthodes ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques

Dans l'affaire T 469/94 (voir ci-dessus), il s'agissait également de savoir si l'effet non thérapeutique selon la demande en question se distinguait de l'effet thérapeutique de la choline. La chambre a noté que l'on pouvait aisément distinguer ces deux effets, vu qu'ils concernaient des catégories de personnes (ou de patients) incontestablement différentes. La première se composait de personnes souffrant de maladies ou de lésions musculaires ou encore d'épilepsie, tandis que la seconde comprenait des personnes en bonne santé, qui ne tirent aucun bénéfice thérapeutique du traitement. En outre, le temps d'appréciation des différents effets était si différent (plusieurs jours pour l'effet thérapeutique et quelques minutes ou quelques heures pour l'effet non thérapeu-

Wirkung und Minuten oder Stunden bei der nichttherapeutischen), so unterschiedlich, daß es nicht zu einer unerwünschten Überschneidung von therapeutischer und nichttherapeutischer Behandlung kommen könne. Deshalb entschied die Kammer, daß der Anspruch 1 auf ein nichttherapeutisches Verfahren gerichtet war.

B. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1 Zugänglichkeit

1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

Das der Entscheidung **T 301/94** zugrunde liegende Patent betraf Grünglasflaschen mit hoher Filterkraft gegenüber ultraviolettem Licht und einer bestimmten Zusammensetzung. Es wurde nachgewiesen, daß der Beschwerdegegner/Einsprechende Flaschen mit den beanspruchten Eigenschaften vor dem Prioritätstag an einen Kunden verkauft und ausgeliefert hatte.

Der Beschwerdeführer behauptete, daß die Flaschen, die vom Beschwerdegegner aus dem Glas mit der angegebenen Zusammensetzung hergestellt würden, der Öffentlichkeit aus den folgenden Gründen nicht zugänglich gewesen seien:

- 1) Die Sulfidkonzentration des Glases sei ein nicht erkanntes oder "verborgenes" Merkmal im Sinne der Entscheidungen G 1/92 und G 2/88, da es zum Prioritätszeitpunkt nicht zum allgemeinen Wissensstand gehört habe, daß Grünglas mit hoher UV-Absorption einen sehr geringen Sulfidanteil enthalten könne. Der Fachmann hätte daher bei der Analyse dieses Glases nicht auf die Sulfidkonzentration geachtet, da hohe Sulfidkonzentrationen nur bei bernsteinfarbenem Glas bekannt seien.
- 2) Der Fachmann wäre anhand des allgemeinen Wissensstands zum Prioritätszeitpunkt nicht in der Lage gewesen, das Grünglas ohne unzumutbaren Aufwand nachzuarbeiten, weil es einer Unzahl von Versuchen bedürft hätte, um die Temperatur und die Reduktionsbedingungen herauszufinden, die zu den gewünschten optischen Eigenschaften bei einer industriellen Fließbandproduktion geführt hätten.

Die Kammer bestätigte die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, nach der ein einziger Verkauf genügt, um das verkaufte Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sofern der Käufer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist.

therefore considered that claim 1 was directed to a non-therapeutic method.

B. Novelty

1. State of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 The notion of "making available"

In **T 301/94**, the patent concerned green glass bottles with a high filtering power for ultraviolet light and having a defined composition. It was proven that bottles with the claimed characteristics had been sold and delivered by the respondents/opponents to a customer before the priority date.

The appellants contended that the bottles made of glass of said composition by the respondents had not been made available to the public, inter alia for the following reasons: (1) the sulphide concentration of the glass was a secret or "hidden" feature within the meaning of decisions G 1/92 and G 2/88, since it was not common general knowledge at the priority date that a green glass having a high UV absorption might contain a very low amount of sulphides. Thus, when analysing such a glass the skilled person would not have paid attention to the sulphide concentration, high sulphide concentrations being known only in connection with amber glass; (2) a skilled person would not have been able on the basis of what was generally known on the priority date to reproduce the green glass without undue burden because a tremendous number of experiments would have been necessary to find out the temperature and the reducing conditions leading to the desired optical properties by a continuous production in an industrial plant.

The board confirmed the well-established case law of the boards of appeal that a single sale is sufficient to render the sold product available to the public, provided the buyer is not bound by an obligation to maintain secrecy.

tique), que les deux applications du traitement ne pouvaient pas se chevaucher. Aussi la chambre a-t-elle estimé que la revendication 1 portait sur une méthode non thérapeutique.

B. Nouveauté

1. Etat de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans l'affaire **T 301/94**, le brevet portait sur des bouteilles en verre de couleur verte ayant un pouvoir filtrant élevé pour la lumière ultraviolette et une composition définie. Il était prouvé que l'intimé/opposant avait vendu et livré des bouteilles dotées des caractéristiques revendiquées à un client, avant la date de priorité.

Le requérant a soutenu que les bouteilles en verre produites avec ladite composition par l'intimé n'avaient pas été rendues accessibles au public, notamment pour les raisons suivantes :

- 1) la teneur en sulfure du verre était un secret ou une caractéristique "cachée" au sens des décisions G 1/92 et G 2/88, car le fait qu'un verre de couleur verte ayant un pouvoir élevé d'absorption des UV puisse contenir une très faible teneur en sulfure ne faisait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier à la date de priorité. Aussi, l'homme du métier qui aurait analysé ce verre n'aurait-il prêté aucune attention à la teneur en sulfure, de fortes concentrations en sulfure étant uniquement connues dans le cas du verre ambré ;
- 2) se fondant sur les connaissances générales disponibles à la date de priorité, l'homme du métier n'aurait pas été en mesure de reproduire le verre de couleur verte sans devoir fournir un effort excessif, étant donné qu'il aurait dû réaliser une très grande quantité d'expériences pour trouver la température et les conditions de réduction nécessaires à l'obtention des propriétés optiques voulues dans le cadre d'une production continue en usine.

La chambre a confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle une seule vente suffit pour rendre le produit vendu accessible au public, sous réserve que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité.

Außerdem vertrat sie die Auffassung, bei den optischen Parametern handle es sich um inhärente Eigenschaften der Glaszusammensetzung und nicht um Eigenschaften, die aus einer besonderen Nutzung oder Verwendung des Glases resultierten. Der von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/88 geprüfte Fall unterscheidet sich von dem hier vorliegenden, da es dort um einen Anspruch ginge, der auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes, die auf einer neu entdeckten technischen Wirkung beruhte, und nicht auf den Stoff selbst gerichtet sei. Nicht der Stoff selbst oder einer seiner Bestandteile, sondern die neue technische Wirkung stelle ein verborgenes oder nicht erkanntes Merkmal dar. Außerdem war die Kammer der Ansicht, daß der Beschwerdeführer im Grunde ein weiteres Kriterium für die Zugänglichmachung des Stoffes eingeführt hat, nämlich daß der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt in der Lage sein müsse, a priori anhand des allgemeinen Fachwissens zu erkennen, welche Bestandteile das im Handel erhältliche Erzeugnis in welchen Mengen enthalte. Ein solches zusätzliches Erfordernis wäre jedoch unvereinbar mit der Stellungnahme G 1/92, wonach die chemische Zusammensetzung eines Handelsprodukts schon dann zum Stand der Technik gehört, wenn sie analysierbar und reproduzierbar ist.

Die Kammer stellte ferner fest, daß der Fachmann das Grünglas ohne unzumutbaren Aufwand hätte herstellen können; damit ist das in G 1/92 aufgestellte Kriterium der Reproduzierbarkeit erfüllt. Nach der Stellungnahme G 1/92 ist es nicht erforderlich, daß eine industrielle Fließbandproduktion ohne unzumutbaren Aufwand möglich ist, sondern daß der Fachmann in der Lage ist, das Erzeugnis ohne unzumutbaren Aufwand anhand seines allgemeinen Fachwissens und seiner Kenntnis von der Zusammensetzung oder inneren Struktur des Erzeugnisses herzustellen, und zwar unabhängig vom Produktionsumfang (im Labor, als Versuchsserie oder industriell).

In der Sache **T 472/92** (ABI. EPA 1998, 161) bestand die Aufgabenstellung des streitigen Patents in der Bereitstellung eines zur Herstellung von Flaschenmanschetten geeigneten Laminats, das durch Wärme- einwirkung auf die Flaschen aufgeschumpft werden kann und dessen Oberfläche gut bedruckbar sein sollte. Diese Aufgabe wurde dem Streitpatent zufolge durch die Verwendung von Polystyrol gelöst. Ein weiteres

Furthermore, the board held that the optical parameters represented intrinsic characteristics of the glass composition and not characteristics depending on a particular use or application of the glass. The situation considered by the Enlarged Board in decision G 2/88 was different from that of the case at issue, since it concerned a claim relating to a new use of a known compound reflecting a newly discovered technical effect and not a claim to the compound itself. It was the new technical effect which constituted a hidden or secret feature, not the composition itself or one component thereof. Furthermore, the board held that the appellants in fact introduced an additional requirement for the chemical composition to be available to the public, ie that the skilled person should be able to recognise a priori, on the basis of the common general knowledge at the priority date, which components the commercially available product might contain and in which amounts. Such an additional requirement would not be in agreement with the essence of opinion G 1/92, where only analysability and reproducibility of the commercially available product were required for the chemical composition to be state of the art.

The board also held that the skilled person would have been able to reproduce the green glass without undue burden and that this was sufficient to meet the requirement of reproducibility set out in G 1/92. What was required in G 1/92 was not that continuous production on an industrial scale must be possible without undue burden, but that a skilled person must be able to prepare the product without undue burden on the basis of his general technical knowledge and knowing the composition or internal structure of the product, whatever the scale of production (laboratory, pilot or industrial scale).

In case **T 472/92** (OJ EPO 1998, 161), the problem to be solved by the subject-matter of the patent in suit was the provision of a laminate suitable for the fabrication of sleeves which could be heat-shrunk onto bottles, where the outer surface of the laminate should have a good printability. This problem was solved, according to the patent in suit, by the use of polystyrene. A further element of the solution was the manufacture

La chambre a en outre estimé que les paramètres optiques représentaient des caractéristiques intrinsèques de la composition du verre, qui ne dépendaient pas d'une utilisation ou d'une application particulière du verre. La situation examinée par la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/88 était différente de la présente affaire, dans la mesure où il était question d'une revendication qui portait non pas sur le composé lui-même, mais sur une utilisation nouvelle d'un composé connu, cette utilisation traduisant un nouvel effet technique. C'est ce nouvel effet technique qui constituait la caractéristique cachée ou secrète, et non la composition en elle-même ou l'un de ses composants. La chambre a également déclaré que le requérant avait en fait introduit une exigence supplémentaire pour apprécier si la composition chimique avait été rendue accessible au public, à savoir que l'homme du métier devait, sur la base des connaissances générales à la date de priorité, reconnaître de prime abord les composants susceptibles d'entrer dans la composition du produit disponible sur le marché, et ce dans quelle quantité. Une telle exigence supplémentaire ne serait pas conforme à l'essence de l'avis G 1/92, selon lequel il suffit qu'un produit disponible sur le marché puisse être analysé et reproduit pour que sa composition chimique soit considérée comme comprise dans l'état de la technique.

La chambre a également estimé que l'homme du métier aurait été en mesure de reproduire le verre de couleur verte sans effort excessif, ce qui était suffisant pour satisfaire à l'exigence de reproductibilité énoncée dans l'avis G 1/92. Ce qui est exigé dans cet avis, ce n'est pas que l'on puisse produire l'objet de manière continue et à l'échelle industrielle sans effort excessif, mais que l'homme du métier ayant connaissance de la composition ou de la structure interne du produit soit en mesure de préparer ce produit sans effort excessif, en se fondant sur ses connaissances techniques générales, et ce quelle que soit l'échelle de production (laboratoire, projet-pilote ou échelle industrielle).

Dans l'affaire **T 472/92** (JO OEB 1998, 161), le problème que l'objet du brevet litigieux se proposait de résoudre consistait à fournir un stratifié pour la fabrication d'un manchon thermorétractable de manière à recouvrir des bouteilles, la surface extérieure du stratifié devant avoir une bonne aptitude à l'impression. Dans le brevet en litige, ce problème était résolu par l'utilisation de polystyrène. Un autre élément de la solution était la fabri-

Lösungselement bestand in der Herstellung des zweischichtigen Laminats durch Coextrusion. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) behauptete, daß das so hergestellte Polystyrolaminat an einen Kunden geliefert worden sei und daß ein Fachmann seine gute Bedruckbarkeit hätte erkennen können. Dies hätte ihn dazu angeregt, bei bekannten Laminaten die nichtzelluläre Schicht auf Basis eines Ethylenpolymeregemischs durch eine nichtgeschäumte Polystyrolschicht zu ersetzen.

Die Kammer verwies auf die Stellungnahme G 1/92, Nummer 3 und folgerte, daß das Merkmal der Bedruckbarkeit des Materials keine Eigenschaft ist, die durch dessen bloße Auslieferung an einen Kunden der Öffentlichkeit zugänglich wurde, weil es sich dabei eindeutig um ein nicht inhärentes Merkmal handelt, das nur in Wechselwirkung mit äußeren Bedingungen ermittelt werden kann. Somit konnte dieses Merkmal nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht angesehen werden.

In der Sache **T 86/95** war die Kammer der Auffassung, wenn eine schriftliche Offenbarung veröffentlicht werde, die auf einer mündlichen Offenbarung anlässlich einer einige Jahre zurückliegenden öffentlichen Konferenz basiere, könne man erfahrungsgemäß nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß die schriftliche Offenbarung mit der mündlichen genau übereinstimme. Zusätzliche Umstände müßten behauptet und bewiesen werden, die diesen Schluß rechtfertigten. Im vorliegenden Fall ging die Kammer von einer Übereinstimmung aus, da das fragliche Merkmal ein wesentliches Merkmal war und es sehr unwahrscheinlich erschien, daß der Referent es auf der Konferenz verschwiegen hätte.

1.1.2 Geheimhaltungspflicht

In der Sache **T 823/93** hatte der Einsprechende einer Firma eine Verpackungsanlage mit ähnlichen Merkmalen wie die patentierte verkauft. Die Anlage war zwar erst nach dem Prioritätstag des Patents geliefert, Angestellten der Firma jedoch schon vorher präsentiert worden. Die Anlage war aufgrund eines entsprechenden Auftrags des Kunden entwickelt worden. Bei diesem Auftrag ging es nicht um ein fertiges Produkt, sondern um ein komplexes System, das den Bedürfnissen des Käufers entsprechend angepaßt werden mußte. Mit der Entwicklung der Anlage wurde eine vom Kunden selbst gestellte spezielle Aufgabe

of the two-layer laminate by coextrusion. The appellant (opponent) contended that coextruded polystyrene laminates had been delivered to a customer and that a skilled person would have been aware of their good printability and encouraged to replace the ethylene polymer composition-based non-cellular layer in the laminates known in the state of the art by a non-foam layer made of polystyrene.

The board referred to G 1/92, point 3, and concluded that the printability characteristic of the material was not a property that became available to the public by its mere delivery, since this was clearly an extrinsic characteristic requiring interaction with specifically chosen outside conditions. Thus, such a characteristic could not be considered as already having been made available to the public.

In case **T 86/95** the board considered that, where a written disclosure is published which could be based on an oral disclosure at a public conference held some years earlier, it cannot as a rule be assumed that the written disclosure is identical to the oral disclosure. Additional circumstances must be put forward and proven to justify that conclusion. In the case at issue, the board assumed that the disclosures were identical since it was highly unlikely that the speaker would have passed over such a salient feature at the conference.

1.1.2 Obligation to maintain secrecy

In case **T 823/93**, the opponent had sold a company a packaging apparatus with characteristics similar to the patented apparatus. Delivery had been made after the patent's date of priority, but the apparatus had been presented to the company's employees prior to that date. The packaging apparatus had been developed on the basis of an order from the client. The order did not relate to a finished product but to a complex system needing to be adapted to the purchaser's requirements. The apparatus had been developed as the solution to a specific technical problem envisaged by the client himself. The question was whether

cation du stratifié à deux couches par extrusion. Le requérant (opposant) a allégué que les stratifiés en polystyrène coextrudés avaient été livrés à un client, et qu'un homme du métier se serait rendu compte de leur bonne aptitude à l'impression et aurait été incité à remplacer, dans les stratifiés connus de l'état de la technique, la couche non cellulaire à base d'une composition de polymère d'éthylène par une couche en polystyrène qui ne forme pas de mousse.

Se référant à l'avis G 1/92, point 3, la chambre a conclu que l'imprimabilité des matériaux n'était pas une propriété qui avait pu être divulguée au public du simple fait de la livraison de ces matériaux, étant donné qu'il s'agissait manifestement d'une caractéristique extrinsèque supposant une interaction avec des conditions externes spécifiquement choisies. En conséquence, une telle caractéristique ne pouvait pas être considérée comme ayant déjà été rendue accessible au public.

Dans l'affaire **T 86/95**, la chambre a estimé que lorsqu'une divulgation écrite, qui se fonde sur une divulgation orale faite quelques années auparavant à l'occasion d'une conférence publique, est publiée, l'expérience montre que l'on ne saurait simplement partir du principe que la divulgation écrite concorde exactement avec la divulgation orale. Il conviendrait au contraire d'avancer et de prouver des faits supplémentaires qui justifient cette conclusion. En l'espèce, la chambre a estimé qu'il y avait concordance, vu que la caractéristique en question était essentielle et qu'il semblait fort improbable que le conférencier l'ait passée sous silence lors de la conférence.

1.1.2 Obligation de secret

Dans l'affaire **T 823/93**, l'opposante avait vendu à une société une installation de housage ayant des caractéristiques semblables à celles de l'installation brevetée. La livraison avait été effectuée après la date de priorité du brevet, mais l'installation avait été présentée à des employés de ladite société avant cette date. L'installation d'emballage avait été développée sur la base d'une commande du client. Cette commande ne concernait pas un produit fini, mais un système complexe devant être adapté aux exigences de l'acheteur. Le développement de l'installation consistait en une solution à un problème technique spécifique envisagé

gelöst. Es stellte sich die Frage, ob für die Angestellten des Kunden, denen die Anlage gezeigt worden war, eine Geheimhaltungspflicht bestand.

Nach Ansicht der Kammer wird die Entwicklung einer neuen Anlage üblicherweise vor Mitbewerbern geheimgehalten. Im vorliegenden Fall muß die Entwicklung der Anlage als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Einsprechenden und dem Kunden gesehen werden. Angesichts dieser Sachlage hatte nach Ansicht der Kammer keiner der Beteiligten ein Interesse daran, Informationen über die Anlage weiterzugeben, so daß anzunehmen ist, daß die zwischen den Parteien ausgetauschten technischen Berichte einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung unterlagen.

Die Kammer war ferner der Auffassung, daß sich die als Vertragsbedingungen vereinbarten allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die vertrauliche Behandlung von Vorschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen vorschrieben, auch auf mündliche Auskünfte oder durch die Präsentation gewonnene Informationen erstreckten.

Infolgedessen entschied die Kammer, daß die Angestellten, denen die Anlage gezeigt worden war, nicht als Öffentlichkeit im Sinn des Artikels 54 (2) EPÜ gelten können.

In dem der Entscheidung **T 1054/92** vom 20.6.1996 zugrunde liegenden Fall hatte der Einsprechende behauptet und auch nachgewiesen, daß die beanspruchte Erfindung, die sich auf eine absorbierende Struktur für Windeln bezog, in einer breitangelegten Aktion von einigen hundert Personen mehrere Wochen lang an verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten getestet worden war. Der Beschwerdeführer/Patentinhaber gab zu, nicht mit Sicherheit zu wissen, ob die Tests vertraulich waren. Er war jedoch der Meinung, daß es Sache des Beschwerdegegners sei nachzuweisen, daß keine Geheimhaltungspflicht bestand. Falls ihm dies nicht gelänge, sollte die Kammer den Test nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit auf Vertraulichkeit des Tests erkennen.

Die Kammer hielt es aufgrund der allgemeinen Erfahrung für sehr unwahrscheinlich, daß diese Tests vertraulich behandelt wurden, zumal einige der Windeln nach dem Gebrauch nicht an den Beschwerdeführer zurückgesandt worden waren. Sie bestätigte im Gegensatz zur Auffassung des Beschwerdeführers,

the client had required the employees to whom the apparatus had been presented to treat the presentation as confidential.

According to the board, the development of a new apparatus is usually kept secret from competitors. In the case at issue, the development of the apparatus had to be regarded as the result of co-operation between the opponent and the client. The board therefore took the view that, on the basis of these facts, it could be assumed that none of the parties had an interest in disclosing any information about the apparatus and it was likely that the technical reports exchanged between the parties were tacitly required to be treated as confidential.

The board also held that the general conditions of business, which had become the conditions of contract and required the plans, designs and other documents to be handled confidentially, also extended to verbal information and details given during the presentation of the apparatus.

In these circumstances, the board decided that the employees to whom the apparatus had been presented could not be considered as members of the public within the meaning of Article 54(2) EPC.

In **T 1054/92** of 20 June 1996, the opponent had alleged and proved that the claimed invention, an absorbent structure for diapers, had been tested in public tests carried out by several hundred members of the public at several places in the USA over several weeks. The appellant (patent proprietor) had admitted not being certain that the tests were confidential but he was of the opinion that it was up to the respondent to prove without doubt that there was no bar of confidentiality. In the absence of such proof, the board should find on the balance of probabilities that the tests were confidential.

The board was convinced in the light of common experience that it was very unlikely that these tests had been kept confidential, particularly since some of the used diapers had not been returned to the appellant. The board confirmed, against the opinion of the appellant, that the burden of proof for the existence of a

par le client-même. La question était de savoir si les employés du client auxquels l'installation avait été présentée étaient ou non soumis à une obligation de confidentialité.

Selon la chambre, le développement d'une installation nouvelle est, dans la pratique courante, souvent gardé secret vis-à-vis des concurrents. Dans le cas d'espèce, le développement de l'installation devait être considéré comme le résultat d'une coopération entre l'opposante et le client. La chambre a estimé que, sur la base de ces faits, on pouvait supposer qu'aucune des parties n'avait intérêt à divulguer les informations concernant l'installation et qu'il était probable que les rapports techniques échangés entre les parties étaient soumis à une obligation tacite de confidentialité.

La chambre a été en outre d'avis que les conditions générales de commerce qui étaient devenues des conditions contractuelles et qui imposaient une obligation de confidentialité concernant les propositions, les dessins ainsi que d'autres documents, s'étendaient aussi aux informations verbales ou à celles résultant de la présentation de l'installation.

Dans ces circonstances, la chambre a décidé que les employés auxquels l'installation avait été présentée ne sauraient être considérés comme faisant partie du public au sens de l'article 54(2) CBE.

Dans la décision **T 1054/92** du 20.6.1996, l'opposant avait allégué et prouvé que l'invention revendiquée, à savoir une structure absorbante pour couches, avait été testée au cours d'essais publics effectués par plusieurs centaines de personnes à différents endroits des Etats-Unis, et ce pendant plusieurs semaines. Le requérant/titulaire du brevet avait admis qu'il n'était pas sûr que les tests fussent confidentiels, mais a estimé qu'il appartenait à l'intimé d'apporter la preuve incontestable qu'il n'y avait aucune obligation de confidentialité. En l'absence d'une telle preuve, la chambre devait selon lui conclure, au regard de ce qui lui paraît le plus probable, que les tests étaient confidentiels.

A la lumière de l'expérience générale, la chambre a acquis la conviction qu'il était fort peu probable que ces tests aient été soumis à une obligation de confidentialité, vu notamment que certaines couches usagées n'avaient pas été renvoyées au requérant. Contrairement à l'avis du requérant, la chambre a confirmé

daß der Nachweis über das Bestehen einer Geheimhaltungsvereinbarung mit den Testpersonen vom Patentinhaber erbracht werden muß. Da dieser den Nachweis nicht erbringen konnte, entschied die Kammer, daß der Test nicht vertraulich war.

In der Sache **T 809/95** richtete sich das erteilte Patent unter anderem auf eine Kunststoffflasche, deren besondere Merkmale ihre Faltbarkeit betrafen. Einer der Einsprechenden machte zwei Vorbenutzungshandlungen geltend. Diese basierten auf einer Zusammenarbeit zwischen einer Drittfirma und dem Einsprechenden zur Herstellung einer angeblich die patentierte Flasche vorwegnehmenden Flasche und auf der Durchführung einer Akzeptanzuntersuchung ("Markttest") durch ein Institut für Marktforschung bezüglich derartiger Flaschen im Auftrag der Drittfirma. Der Patentinhaber behauptete, beide Vorbenutzungen seien unter Geheimhaltungspflicht erfolgt.

Was die Vorbenutzung durch Marktforschung anbelangt, entschied die Kammer, daß allein die Tatsache, daß die Drittfirma eine Testvariante gewählt hatte, bei der die Testpersonen die betreffenden Flaschen mit nach Hause nehmen durften, darauf schließen ließ, daß sie auf eine Geheimhaltung im patentrechtlichen Sinne keinen besonderen Wert legte. Eine Geheimhaltungsverpflichtung ergab sich auch nicht aus den Umständen, da die Testpersonen in keinem Arbeitnehmer- bzw. Geschäftsverhältnis zum Marktforschungsinstitut standen. Die Herausgabe der Flaschen in den häuslichen Bereich zur freien Verfügung sprach eher gegen eine Geheimhaltungsverpflichtung. Die Kammer ließ auch das Argument des Patentinhabers nicht gelten, daß die Erfindung deswegen nicht zugänglich gemacht worden sei, da die Testpersonen keine Fachleute seien. Artikel 54 (2) EPÜ stelle nämlich nicht auf Fachleute ab. Darüber hinaus seien sämtliche wesentlichen Merkmale der ausgehändigten Flasche durch rein äußerliche Betrachtung zu erkennen und es habe keiner Fachkenntnisse bedurft, um die Zusammenwirkung der Boden- und Mantelfaltkanten beim Flachdrücken der Flasche zu erkennen.

secrecy agreement was on the patent proprietor. Since he could not prove the existence of secrecy agreements with the participants in these tests, the board found that they were not confidential.

In case **T 809/95** the granted patent was *inter alia* for a plastic bottle whose special features related to its foldability. One of the opponents alleged two cases of prior use. These had occurred in connection with an earlier collaboration between a third party and the opponent on the production of a bottle allegedly anticipating the patented bottle and a "market test" performed by a market research company on behalf of the third party to gauge the market for such bottles. The patent proprietor claimed that both prior uses had been subject to confidentiality rules.

As far as the prior use through market research was concerned, the board held that the very fact that the third party had chosen a test variant allowing the test participants to take the bottles home indicated that it attached no particular value to confidentiality in the patent sense. Nor was there any circumstantial obligation to maintain secrecy since the market research institute did not employ or have a business relationship with the test persons. Allowing the bottles to be taken home and used freely was rather evidence against any obligation to maintain confidentiality. The board also rejected the patent proprietor's argument that the invention had not been made public because the test persons were not persons skilled in the art. Article 54(2) EPC was not directed to skilled persons. Moreover, all the essential features of the bottle handed out were clearly visible and it did not require any skilled knowledge to see the interaction between the base and casing folds when the bottle was folded flat.

qu'il appartenait au titulaire du brevet de prouver l'existence d'un accord de confidentialité. Comme le titulaire du brevet n'a pas été en mesure de prouver qu'un tel accord avait été conclu avec les participants aux tests en question, la chambre en a conclu que ceux-ci n'étaient pas confidentiels.

Dans l'affaire **T 809/95**, le brevet délivré avait notamment pour objet une bouteille en plastique dont les caractéristiques particulières portaient sur le fait qu'elle était pliable. L'un des opposants a fait valoir deux utilisations antérieures. L'une se fondait sur la coopération engagée entre une entreprise tierce et l'opposant en vue de fabriquer une bouteille, dont il était prétendu qu'elle antériorisait la bouteille brevetée, et l'autre sur la réalisation, par un institut de marketing, d'une étude relative à l'acceptation de telles bouteilles sur le marché (test de marché), pour le compte de l'entreprise tierce. Le titulaire du brevet a affirmé que ces deux utilisations antérieures étaient soumises à une obligation de confidentialité.

S'agissant de l'utilisation antérieure liée à l'étude de marché, la chambre a estimé que le fait que l'entreprise tierce ait choisi un test qui autorisait les participants à emporter chez eux les bouteilles en question montrait déjà qu'elle n'attachait pas une importance particulière à la confidentialité au sens du droit des brevets. Les circonstances ne permettaient pas non plus de conclure à l'existence d'une telle obligation de confidentialité, vu que les participants n'étaient aucunement liés à l'institut de marketing par un contrat de travail ou par des relations commerciales. Au contraire, la distribution des bouteilles en vue d'un libre usage domestique plaide plutôt contre l'existence d'une telle obligation de confidentialité. La chambre a également rejeté l'argument du titulaire du brevet, selon lequel l'invention n'avait pas été rendue accessible, du fait que les personnes ayant participé au test n'étaient pas des spécialistes. En effet, l'article 54(2) CBE ne vise pas des spécialistes. En outre, il suffisait de regarder la bouteille distribuée pour mettre en évidence toutes ses caractéristiques essentielles, aucune connaissance technique n'était nécessaire pour reconnaître l'interaction entre le bord de pliage du fond et le bord de pliage de la surface latérale lorsque l'on aplatissait la bouteille.

2. Beurteilung der Neuheit

2.1 Nur eine Entgegenhaltung

In der Sache **T 866/93** bildete den nächstliegenden Stand der Technik ein amerikanisches Patent (Entgegenhaltung 1). In der darin enthaltenen Beschreibung des Stands der Technik, der durch die Erfindung verbessert werden sollte, wurde auf ein anderes Dokument (Entgegenhaltung 16) Bezug genommen.

Die Kammer entschied, daß der Offenbarungsgehalt eines Dokuments ("Primärdokument") zwar ein anderes Dokument ("Sekundärdokument") beinhalten kann; wenn jedoch im Primärdokument auf dieses Sekundärdokument verwiesen wird, muß diese Bezugnahme in einem entsprechenden Zusammenhang erfolgen.

2.2 Äquivalente

In der Sache **T 928/93** betraf der Anspruch 1 des streitigen Patents ein Einbauelement für Stoff- oder Wärmeaustauschkolonnen bei Gas- und/oder Flüssigkeitsströmen, wobei die Einbauelemente aus in Strömungsrichtung aufrecht angeordneten Lamellen mit Wellungen oder Faltungen bestanden, wobei Schlitze in den Lamellen angebracht waren, die jeweils auf Flanken der Wellungen oder Faltungen lagen, während die Ränder der Wellen- oder Faltentäler und -Berge ungeschlitzt waren.

Der Beschwerdeführer/Einsprechende machte eine Vorbenutzung geltend, bei deren Gegenstand die Schlitze über die ganze Fläche der Lamelle verteilt waren. Der Beschwerdeführer argumentierte, daß sich die zunächst eingebrachten Schlitze bei der Faltung der Lamellen an den Rändern der Berge und Täler wieder schlossen, so daß dort das fertige Einbauelement als ungeschlitzt anzusehen sei. Er behauptete, damit werde die gleiche Wirkung wie mit den ungeschlitzten Berg- und Talrändern des Patentgegenstandes erzielt.

Die Kammer wies darauf hin, daß erzielte Wirkungen des bekannten Gegenstandes für die Frage der Neuheit des Patentgegenstandes ohne Belang sind. Der für die Neuheitsprüfung maßgebende Offenbarungsgehalt des Stands der Technik umfaßt nur den beschriebenen oder gezeigten Gegenstand und erstreckt sich nicht auf andere Ausführungsformen, die zwar die gleiche Wirkung, aber andere technische Merkmale haben (Äquivalente).

2. Assessing novelty

2.1 Single anticipatory document

In case **T 866/93**, the closest prior art document was a US patent (document 1). The section of document 1 relating to the prior art which the invention sought to improve on made reference to another document (document 16).

The board held that, whilst the actual contents of a document (the "primary" document) may encompass the contents of another document (the "secondary" document), any reference in the "primary" document to the "secondary" document must nevertheless be made in the appropriate context.

2.2 Equivalents

In case **T 928/93** claim 1 of the patent in dispute related to an insertion element for material or heat exchanging columns in gas or liquid currents, where the insertion elements consisted of slats with waves or corrugations arranged upright in the direction of flow, slits being provided in the slats which were each situated on flanks of the waves or corrugations, whilst the edges of the troughs and peaks were unslitted.

The appellant/opponent alleged a prior use in which the slits were distributed over the entire surface of the slat. The appellant argued that the slits provided initially closed when the slats were folded at the edges of the troughs and peaks, so that the finished insertion element should be regarded as unslitted. The same effect was therefore achieved as with the unslitted troughs and peaks of the patent's subject-matter.

The board pointed out that the effects achieved by the known subject-matter were irrelevant to the question of the novelty of the patent's subject-matter. The disclosure in the prior art relevant to the assessment of novelty covered only the subject-matter described or shown and did not extend to other embodiments with the same effect but other technical features (equivalents).

2. Appréciation de la nouveauté

2.1 Une seule antériorité

Dans l'affaire **T 866/93**, le document de l'art antérieur le plus proche était un brevet américain (document 1). Dans le chapitre de ce document concernant l'art antérieur que l'invention se proposait d'améliorer, il était fait référence à un autre document (document 16).

La chambre a décidé que même s'il est vrai que le contenu effectif d'un document (le document "primaire") peut englober le contenu d'un autre document (le document "secondaire"), si le document "primaire" contient une référence à ce document "secondaire", cette référence doit néanmoins être faite dans le contexte approprié.

2.2 Equivalents

Dans l'affaire **T 928/93**, la revendication 1 du brevet litigieux portait sur un élément encastrable pour colonnes de transfert de matières ou d'échange de chaleur pour des écoulements de gaz et/ou de liquides, les éléments encastrables étant constitués par des lamelles avec des ondulations ou pliages disposés verticalement dans la direction d'écoulement, des fentes étant disposées dans les lamelles et se situant respectivement sur des flancs des ondulations ou pliages, tandis que les bords des creux et sommets des ondulations ou pliages sont dépourvus de fentes.

Le requérant/opposant a fait valoir une utilisation antérieure, dont l'objet était caractérisé par le fait que les fentes étaient réparties sur toute la surface des lamelles. Il a allégué que les fentes initialement disposées se refermaient aux bords des creux et des sommets lors du pliage des lamelles, de sorte que l'élément encastrable fini devait être considéré comme dépourvu de fentes. Il a soutenu que l'on obtenait ainsi le même effet qu'avec les bords des creux et des sommets dépourvus de fente de l'objet du brevet.

La chambre a fait observer que les effets produits par l'objet connu étaient sans intérêt pour apprécier la nouveauté de l'objet du brevet. Seul est déterminant, aux fins de l'examen de la nouveauté, l'objet décrit ou montré dans une divulgation comprise dans l'état de la technique, et non les autres modes de réalisation qui produisent certes le même effet, mais possèdent d'autres caractéristiques techniques (équivalents).

2.3 Kurzlebiges Zwischenprodukt als Stand der Technik

In der Sache **T 327/92** beanspruchte der Patentinhaber einen expandierten Laminatfilm, der dadurch gekennzeichnet war, daß er monoaxial gedehnt wurde. Das Verfahrenserzeugnis einer Entgegenhaltung umfaßte ein Laminat, das zunächst in einer Richtung gedehnt und dann kurz danach rechtwinklig dazu nochmals gedehnt wurde. Bei diesem Verfahren entstand für mindestens 60 Sekunden ein monoaxial gedehntes Laminat.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das Zwischenprodukt, das bis zu seiner Weiterverarbeitung nur etwa 60 Sekunden lang bestand, für den Anspruch des Patentinhabers neuheitsschädlich ist, weil es alle anspruchsgemäßen technischen Merkmale aufweist. Sie ließ jedoch einen Anspruch zu, der auf eine noch nicht offenbarte Verwendung des monoaxial gedehnten Laminats gerichtet war.

2.4 Kombinationen innerhalb einer Entgegenhaltung

In der Sache **T 667/94** stützte sich der Beschwerdeführer/Einsprechende insbesondere auf die "Zusammensetzungen Q und R" in der Entgegenhaltung D1, um mangelnde Neuheit des in Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchten Gegenstands nachzuweisen. Die Zusammensetzung Q enthielt unter anderem den Ton Benton 38, während in der Zusammensetzung gemäß dem Streitpatent Benton SD-1 enthalten war. Für die Kammer war schon bei grober Berechnung unmittelbar ersichtlich, daß der Gewichtsbereich eines anderen Bestandteils der Zusammensetzung Q außerhalb der erfinderischen Lehre von D1 lag und die Zusammensetzung Q daher nur als Vergleichsbeispiel diene. Somit konnten die in D1 enthaltenen Angaben zur Erfindung nicht auf das Vergleichsbeispiel übertragen werden. In D1 wurde darauf hingewiesen, daß sich neben Benton 38 auch Benton SD-1 für die in D1 definierte Erfindung eignete. Die vom Beschwerdeführer vorgeschlagene Kombination war für den Gegenstand des Anspruchs 1 aber nicht neuheitsschädlich, weil eine solche Konstruktion nicht offenbart worden war. D1 war nämlich nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, ob Benton SD-1 in einer außerhalb der Lehre von D1 liegenden Zusammensetzung in derselben Weise wirken würde, Benton 38 also im Vergleichsbeispiel durch Benton SD-1 ersetzt werden könnte.

2.3 Short-lived intermediate as state of the art

In **T 327/92**, the patentee claimed an expanded film laminate characterised by the feature that it was expanded by monoaxially drawing it. The product of the process in a citation comprised a laminate stretched in one direction and then, within a short time, further stretched at right angles to that direction; in this process a monoaxially stretched laminate existed for at least 60 seconds.

The board held that the intermediate product which existed only for some 60 seconds before being further processed destroyed the novelty of the patentee's claim because it met all the technical characteristics required by the claim. It allowed, however, a claim directed to a use of the monoaxially stretched laminate not previously disclosed.

2.4 Combinations within a prior art document

In **T 667/94** the appellants/opponents relied particularly on the "Compositions Q and R" in document D1 in order to establish lack of novelty of the subject-matter of claim 1 of the patent in suit. Composition Q contained, inter alia, the clay Bentone 38; the composition according to the patent in suit contained Bentone SD-1. To the board it was immediately clear, even on the basis of a simple and rough calculation, that the weight range of another component of composition Q was outside the scope of the invention as set out in D1, and thus that Composition Q merely represented a comparative example. Consequently, information in D1 relating to the invention could not apply to the comparative example. D1 contained the information that, besides Bentone 38, Bentone SD-1 was also suitable for the invention of D1. The combination suggested by the appellants could not destroy the novelty of the subject-matter of claim 1 because it amounted to a non-disclosed construction: it was not directly and unambiguously derivable from D1 whether or not Bentone SD-1 would function in the same way in a composition outside the teaching of D1, ie whether or not in the comparative example Bentone 38 might be replaced by Bentone SD-1.

2.3 Produit intermédiaire de courte durée en tant qu'état de la technique

Dans l'affaire **T 327/92**, le titulaire du brevet avait revendiqué un film stratifié agrandi, caractérisé en ce qu'il était agrandi en étant étiré mono-axialement. Le produit obtenu par le procédé décrit dans une antériorité comprenait un stratifié qui était agrandi dans une direction, puis, pendant un court instant, de nouveau agrandi à angle droit par rapport à cette direction. Avec ce procédé, l'on obtenait, du moins pendant 60 secondes, un stratifié étiré mono-axialement.

La chambre a estimé que le produit intermédiaire qui a existé pendant quelque 60 secondes seulement avant d'être à nouveau transformé détruisait la nouveauté de l'objet revendiqué par le titulaire du brevet, au motif qu'il répondait à toutes les caractéristiques techniques exigées par la revendication. Elle a toutefois admis une revendication portant sur une utilisation non encore divulguée du stratifié étiré mono-axialement.

2.4 Combinaisons dans un document antérieur

Dans l'affaire **T 667/94**, le requérant/opposant s'était notamment fondé sur les "compositions Q et R" selon le document 1 pour établir le défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux. La composition Q contenait entre autres de l'argile Bentone 38, alors que la composition selon le brevet litigieux comprenait du Bentone SD-1. La chambre a estimé qu'un simple calcul approximatif faisait immédiatement apparaître que les pourcentages en poids d'un autre composant de la composition Q n'étaient pas couverts par l'invention telle qu'exposée dans le document 1, et que la composition Q représentait un simple exemple comparatif. En conséquence, les informations relatives à l'invention qui étaient contenues dans le document D1 ne s'appliquaient pas à l'exemple comparatif. Ce document enseignait qu'outre le Bentone 38, on pouvait employer le Bentone SD-1 dans l'invention selon D1. La combinaison suggérée par le requérant n'était pas de nature à détruire la nouveauté de l'objet de la revendication 1, au motif qu'elle n'avait pas été divulguée. En effet, le document D1 ne permettait pas de déterminer directement et sans ambiguïté si le Bentone SD-1 agirait de la même manière dans une composition non comprise dans l'enseignement de D1, à savoir si le Bentone 38 pouvait être remplacé, dans l'exemple comparatif, par le Bentone SD-1.

3. Beurteilung der Neuheits-schädlichkeit

3.1 Auslegung der Offenbarung

In der Sache **T 600/95** war die Kammer der Ansicht, daß es für die Auslegung der in einem bestimmten Dokument enthaltenen technischen Offenbarung in der Regel nicht darauf ankommt, welchem Zweck dieses Dokument dient – ob als Dokument des Stands der Technik, als Prioritätsunterlage oder als eingereichte Anmeldung.

Im Fall **T 464/94** war für die Frage der Neuheit eine Entgegenhaltung maßgeblich, die einen Vorversuch zur Transformation von Pflanzenprotoplasten mit selektiven Markern offenbarte. Die Einspruchsabteilung hatte es als wahrscheinlich angesehen, daß diese Druckschrift das Streitpatent vorwegnimmt.

Nach Auffassung der Kammer ist es nicht gerechtfertigt, bei der Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit einer Druckschrift Wahrscheinlichkeitsüberlegungen anzustellen. Wenn ein Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen wird, muß sich die entscheidende Instanz, nach Würdigung aller in dem Verfahren vorgebrachten Argumente und Tatsachen, sicher sein, daß diese einen Widerruf des Patents rechtfertigen. Im Zweifel muß eine weitere Aufklärung des Sachverhalts erfolgen, ansonsten kann das Patent nicht wegen fehlender Neuheit widerrufen werden.

In der Sache **T 312/94** meinte die Kammer, daß nach der allgemeinen Auslegungsregel bei der Auslegung eines Dokuments – insbesondere einer Patentanmeldung oder eines Patents – zur Ermittlung seiner wirklichen Bedeutung und damit seines Offenbarungsgehalts dessen einzelne Teile nicht losgelöst vom übrigen Dokument betrachtet werden dürfen: Es muß im Gegenteil jeder Teil des Dokuments im Gesamtzusammenhang ausgelegt werden. Selbst wenn also ein Teil des Dokuments eine bestimmte Bedeutung zu haben scheint, wenn er wörtlich und losgelöst vom übrigen Dokument ausgelegt wird, kann seine wirkliche Bedeutung bei Berücksichtigung der übrigen Teile eine ganz andere sein.

3. Assessment of anticipatory documents

3.1 Interpretation of disclosure

In case **T 600/95**, the board held that the interpretation of the technical disclosure contained in a given document does not normally depend on the purpose it serves, be it as representing the state of the art, a priority document or the application as filed.

In case **T 464/94** the question of novelty was determined to a decisive extent by a citation disclosing a preliminary test to transform plant protoplasts with selective markers. The opposition division had considered it probable that this document anticipated the patent in dispute.

In the board's view, it is not justifiable to decide whether a document is prejudicial to novelty on the basis of probability. When a patent is revoked for lack of novelty, the department concerned must be sure, having taken all the facts and arguments put forward during the proceedings into consideration, that the revocation is justified. If in doubt, further evidence must be adduced, otherwise the patent cannot be revoked for lack of novelty.

In **T 312/94**, the board held that it is a general legal rule for the interpretation of any document, particularly a patent application or patent, when its true meaning and thus its content and disclosure is being determined, that no part of such a document should be construed in isolation from the remainder of the document: on the contrary, each part of the document has to be construed in the context of the contents of the document as a whole. Thus, even though part of a document appears to have a particular meaning when interpreted literally and in isolation from the remainder of the document, the true meaning of that part of the document could be different having regard to the remainder of the document.

3. Appréciation de l'antériorité

3.1 Interprétation d'une divulgation

Dans l'affaire **T 600/95**, la chambre a estimé que l'interprétation d'une divulgation technique contenue dans un document donné ne dépendait normalement pas de son objectif, qu'il s'agisse d'une antériorité, d'un document de priorité ou de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 464/94**, une antériorité divulguant un essai préliminaire sur la transformation de protoplastes végétaux avec des marqueurs sélectifs était déterminante aux fins de la nouveauté. La division d'opposition avait jugé probable que cette publication antériorisait l'objet du brevet litigieux.

De l'avis de la chambre, il n'est pas justifié d'apprécier au regard de ce qui est probable si un document est destructeur de nouveauté. Lorsqu'un brevet est révoqué pour absence de nouveauté, l'instance appelée à statuer sur l'affaire doit être certaine, après avoir apprécié tous les arguments et faits présentés au cours de la procédure, que ceux-ci justifient la révocation du brevet. En cas de doute, il y a lieu de continuer l'examen des faits, faute de quoi le brevet ne peut pas être révoqué pour défaut de nouveauté.

Dans l'affaire **T 312/94**, la chambre a estimé que lorsqu'il s'agit d'apprécier un document, notamment une demande de brevet ou un brevet, afin d'en déterminer le sens véritable et donc le contenu, à savoir ce qu'il divulgue, il convient, en vertu d'une règle juridique générale d'interprétation, de ne pas interpréter une partie de ce document isolément par rapport au reste du document. Au contraire, chaque partie de ce document doit être interprétée dans le contexte du document considéré dans son ensemble. En conséquence, même si une partie d'un document semble revêtir un sens particulier lorsqu'elle est interprétée littéralement et isolément par rapport au reste du document, son véritable sens peut néanmoins être différent lorsque l'on tient compte du reste du document.

4. Chemische Erfindungen und Auswahl-Erfindungen

4.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

In der Sache **T 653/93** machte der Beschwerdeführer/Anmelder, dessen Patentanmeldung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden war, geltend, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1 neu sei, da es drei Verfahrensmerkmale mit ausgewählten Bereichen und besonders abgegrenzte Erzeugnismerkmale kombinierte und diese Kombination in der maßgeblichen Entgegenhaltung nicht offenbart sei.

Im Gegensatz zur Prüfungsabteilung, nach deren Auffassung sämtliche Verfahrensmerkmale des Verfahrens gemäß Anspruch 1 schon in der Entgegenhaltung ausdrücklich offenbart waren, betonte die Beschwerdekammer, daß die Frage der Neuheit in einem Fall wie diesem nicht durch isolierte Betrachtung der Bereiche der verschiedenen Parameter beantwortet werden könne. Eine solche formalistische Vorgehensweise sei nicht vertretbar, da Anspruch 1 nicht die angegebenen Bereiche der drei Einzelparameter oder deren Verknüpfung zum Gegenstand habe, sondern vielmehr die durch die Kombination dieser Bereiche definierte Gruppe von Verfahren, die viel kleiner sei als die in der maßgebenden Entgegenhaltung offenbarte.

Daher sei die nunmehr beanspruchte Gruppe von Verfahren, die durch die Kombination drei bestimmter Verfahrensparameter gekennzeichnet werde, in der Entgegenhaltung nicht ausdrücklich offenbart. Man könne die in der Anmeldung beanspruchte Gruppe von Verfahren auch als Ergebnis einer "mehrfachen (hier dreifachen) Auswahl" verstehen. Der Fachmann hätte bei Anwendung der Lehre der Entgegenhaltung keinen Grund gehabt, sich auf die Kombination der in Anspruch 1 der strittigen Anmeldung definierten Teilbereiche zu konzentrieren, weil die ausgeklammerten Teile der in der Entgegenhaltung offenbarten Bereiche womöglich als weniger interessant zu erkennen gewesen wären. Daß die technische Lehre des Anspruchs 1 neu sei, werde auch durch Versuchsdaten belegt, denen zufolge die aus den beanspruchten Verfahren hervorgehenden Erzeugnisse nicht durch Verfahren hätten gewonnen werden können, die zwar in der Nähe, aber doch außerhalb des beanspruchten Verfahrensbereichs liegen.

4. Chemical inventions and selection inventions

4.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters

In **T 653/93** the appellants/applicants, whose patent application had been refused, argued that the process of claim 1 was novel, since it referred to a combination of three process features with selected ranges and of product features of special limits which was not disclosed in the prior art document considered by the examining division.

Contrary to the opinion of the examining division, which had considered that all the process features of the process of claim 1 were explicitly disclosed in the prior art document, the board of appeal emphasised that, in situations of this kind, the question of novelty could not be answered by looking at the ranges of the various parameters separately. This would be an artificial and unjustified approach, as it was not the specified ranges of the three respective parameters or their agglomeration which formed the subject-matter of claim 1, but the group of processes defined by the combination of these ranges, which was quite small compared with the group of processes disclosed in the relevant prior art document.

Thus the claimed group of processes, characterised by the combination of three specific process parameters, was not explicitly disclosed in the prior document. The group of processes claimed in the application could also be said to result from a "multiple (ie threefold) selection". Indeed, the skilled person, when applying the teaching of the prior art document, would have had no reason to concentrate on the combination of the sub-ranges as defined in claim 1 of the application, eg because the omitted parts of the ranges disclosed in the prior-art document could be recognised as the less interesting ones. The novelty of the technical teaching of claim 1 was corroborated by experimental evidence showing that the products resulting from the claimed processes could not have been obtained by processes which were close to, but nevertheless outside, the range of processes claimed.

4. Inventions dans le domaine de la chimie et inventions de sélection

4.1 Sélection d'une partie d'un domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres

Dans l'affaire **T 653/93**, le requérant/demandeur, dont la demande de brevet avait été rejetée par la division d'examen, avait soutenu que le procédé selon la revendication 1 était nouveau, au motif qu'il portait sur la combinaison de trois caractéristiques de procédé ayant des domaines définis et de caractéristiques de produit spécialement délimitées, et qu'une telle combinaison n'était pas divulguée dans l'antériorité examinée.

Contrairement à la division d'examen, qui a estimé que toutes les caractéristiques de procédé du procédé selon la revendication 1 étaient explicitement divulguées dans l'antériorité, la chambre a souligné que dans des situations telles que celle de la présente espèce, la question de la nouveauté ne pouvait pas être tranchée en examinant séparément les domaines des différents paramètres. De l'avis de la chambre, cette approche serait en effet artificielle et injustifiée, étant donné que ce ne sont pas les domaines spécifiés des trois paramètres respectifs ou leur association qui formaient l'objet de la revendication 1, mais le groupe de procédés définis par combinaison de ces domaines, ce groupe étant plutôt restreint par rapport au groupe de procédés divulgués dans le document pertinent de l'état de la technique.

En conséquence, le groupe de procédés qui étaient caractérisés par la combinaison de trois paramètres spécifiques de procédé, revendiqués dans la présente demande, n'était pas divulgué explicitement dans l'antériorité. On pouvait également dire que le groupe de procédés revendiqué dans la demande litigieuse résultait d'une "sélection multiple (triple)". En effet, l'homme du métier qui appliquerait l'enseignement de ladite antériorité n'aurait aucune raison de centrer ses efforts sur la combinaison des domaines partiels, tels que définis dans la revendication 1 de la demande en litige, du fait que, par ex., l'on aurait pu reconnaître que les parties omises des domaines divulgués dans l'antériorité étaient les moins intéressantes. La nouveauté de l'enseignement technique de la revendication 1 était corroborée par des preuves expérimentales montrant que les produits issus des procédés revendiqués n'auraient pas pu être obtenus par des procédés certes voisins, mais situés néanmoins hors de la portée des procédés revendiqués.

5. Neuheit der Verwendung

5.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

Im Fall **T 254/93**(ABI. EPA 1998, 285) war eine Anmeldung, die die Verwendung von Retinoid in Verbindung mit Kortikosteroiden zur Verhütung von Hautatrophie zum Gegenstand hatte, von der Prüfungsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden, da sich die beanspruchte Wirkung nicht auf eine neue Verwendung der Retinoidkomponente im Sinn der Entscheidungen G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) und G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) beziehe. In seiner Beschwerde legte der Beschwerdeführer besonderen Nachdruck auf eine der Entscheidung G 2/88 möglicherweise zu entnehmende Schlußfolgerung der Großen Beschwerdekammer, wonach eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes eine neu entdeckte technische Wirkung wiedergeben könne.

Die Kammer stellte fest, daß in der Entscheidung G 2/88 der Grundgedanke vertreten wird, das Erkennen oder die Entdeckung einer bisher unbekanntem Eigenschaft eines Stoffes, die eine neue technische Wirkung zur Verfügung stelle, könne ein wertvoller, erfindischer Beitrag zum Stand der Technik sein. Offensichtlich war das auch der Grund, weshalb die Große Beschwerdekammer bejahte, daß die auf eine solche Eigenschaft bezogene Verwendung als neuheitsbegründendes technisches Merkmal gelten könne. Die Kammer erklärte, sie könne ohne weiteres akzeptieren, daß die Verhütung von Hautatrophie in Anlehnung an die Schlußfolgerung der Großen Beschwerdekammer als pharmazeutisches Merkmal angesehen werde und daß die diesem Merkmal zugrunde liegende Wirkung der Öffentlichkeit in keinem der angezogenen Dokumente schriftlich zugänglich gemacht worden sei. Dennoch stelle sich die Frage, ob diese Wirkung im vorliegenden Fall eine **technische Wirkung** im Sinn der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 darstelle. Nur wenn dies bejaht werde, könne dem beanspruchten Gegenstand gemäß Artikel 54 (1) EPÜ Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zuerkannt werden.

Die Kammer erklärte, die Verwendung nach Anspruch 1 (Verhütung von Hautatrophie) betreffe zwar einen speziellen Aspekt der bekannten Verwendung (Behandlung von Dermatosen), unterscheide sich aber nicht von dieser. Sie befand, daß die bloße Erklärung einer Wirkung, die bei Verwendung eines Stoffes in einem bekannten Stoffgemisch erzielt

5. Novelty of use

5.1 Second (further) medical use

In **T 254/93**(OJ EPO 1998, 285) an application relating to the use of a retinoid compound in association with the use of corticosteroids in the prevention of skin atrophy was refused by the examining division on the ground of lack of novelty, as such an effect did not relate to a new use of the retinoid component within the meaning of decisions G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) and G 2/88 (OJ EPO 1990, 93). On appeal, particular emphasis was put by the appellant on what might be derived from decision G 2/88, in which the Enlarged Board of Appeal had concluded that a new use of a known compound could reflect a newly discovered technical effect.

The board noted that it was a basic consideration in G 2/88 that the recognition or discovery of a previously unknown property of a compound, such property providing a new technical effect, could involve a valuable and inventive contribution to the art. This was apparently the reason why the Enlarged Board of Appeal accepted that the use related to such a property could be regarded as a technical feature appropriate for establishing novelty. The board stated that it had no difficulty in accepting that the prevention of skin atrophy had to be regarded as a pharmaceutical feature and, following the conclusions of the Enlarged Board of Appeal, that the effect underlying this feature was not made available to the public in written form by any of the cited literature. Nevertheless, the question arose whether, in the case at issue, this effect represented a **technical effect** within the meaning of decisions G 2/88 and G 6/88, which was necessary to establish novelty, under Article 54(1) EPC, of the claimed subject-matter over the prior art.

The board observed that, although it concerned a specific aspect of the known use, the use specified in claim 1 (prevention of skin atrophy) was not finally different from the known use (treatment of dermatoses). The mere explanation of an effect obtained when using a compound in a known composition, even if the explanation related to a

5. Nouveauté de l'utilisation

5.1 Deuxième (nouvelle) application thérapeutique

Dans l'affaire **T 254/93** (JO OEB 1998, 285), la division d'examen avait rejeté pour absence de nouveauté une demande relative à l'utilisation d'un composé rétinoloïde en association avec l'utilisation de corticostéroïdes dans la prévention de l'atrophie cutanée, au motif qu'un tel effet ne portait pas sur une utilisation nouvelle du composé rétinoloïde au sens des décisions G 5/83 (JO OEB 1985, 64) et G 2/88 (JO OEB 1990, 93). Au stade du recours, le requérant a mis l'accent sur les conclusions susceptibles d'être tirées de la décision G 2/88, à savoir que la Grande Chambre de recours avait conclu qu'une nouvelle utilisation d'un composé connu pouvait correspondre à l'obtention d'un effet technique qui venait d'être découvert.

La chambre a fait observer que la décision G 2/88 énonçait comme principe fondamental que le fait de reconnaître ou de découvrir une propriété jusque-là inconnue d'un composé, cette propriété produisant un effet technique nouveau, pouvait constituer un apport utile et inventif en matière technique. C'était apparemment la raison pour laquelle la Grande Chambre de recours avait accepté que l'usage lié à une telle propriété pût être considéré comme une caractéristique technique appropriée pour établir la nouveauté. La chambre a déclaré qu'elle n'avait aucune difficulté à admettre que la prévention de l'atrophie cutanée devait être considérée comme une caractéristique pharmaceutique et que, conformément aux conclusions de la Grande Chambre de recours, l'effet à la base de cette caractéristique n'avait pas été rendu accessible au public par écrit dans la littérature citée. La question qui se posait néanmoins était de savoir si, en l'espèce, cet effet représentait un **effet technique** au sens des décisions G 2/88 et G 6/88, qui permettait d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique, conformément à l'article 54(1) CBE.

De l'avis de la chambre, même si elle concernait un aspect spécifique de l'utilisation connue, l'utilisation spécifiée dans la revendication 1 (prévention de l'atrophie cutanée) n'était pas différente de l'utilisation connue (traitement des dermatoses). Le simple fait d'expliquer qu'un effet est obtenu lorsque l'on utilise un composé dans une composition connue, et

wird, auch wenn es sich um eine pharmazeutische Wirkung handelt, die für diesen Stoff in dem bekannten Gemisch nicht bekannt war, einem bekannten Verfahren keine Neuheit verleihen kann, wenn dem Fachmann bereits bewußt war, daß bei Verwendung des bekannten Verfahrens die gewünschte Wirkung auftreten würde. Im vorliegenden Fall stellte das pharmazeutische Merkmal der Verhütung von Hautatrophie keine technische Wirkung im Sinn der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 114) dar. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Hauptanspruchs nicht neu war. Die Kammer hielt fest, daß die vorliegende Entscheidung nicht im Widerspruch zur Entscheidung G 2/88 steht. Aufgrund des nichttechnischen Aspekts besteht nämlich ein klarer Unterschied zwischen dem hier gegebenen Sachverhalt und dem der Entscheidung G 2/88 zugrunde liegenden.

5.2 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

Im Fall **T 469/94** war eine europäische Patentanmeldung mit einem auf eine zweite medizinische Indikation von Cholin oder einem Cholin-derivat gerichteten Anspruchssatz von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden, weil diese der Auffassung war, daß die im Stand der Technik offenbarte Behandlung von Muskelerkrankungen und Muskelhartspann mit Cholin gleichbedeutend oder sogar synonym sei mit der anmeldungsgemäßen Behandlung zur Linderung von Muskelermüdung. Als Erwiderung auf einen Bescheid der Kammer wurde ein zweiter Anspruchssatz eingereicht, der als zweite nichttherapeutische Verwendung eines Erzeugnisses formuliert war.

Nach Prüfung des Falles gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Eigenschaft von Cholin, die Wahrnehmung der Ermüdung zu vermindern, der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht worden war. Die erste Verwendung von Cholin auf therapeutischem Gebiet war aus zwei Vorveröffentlichungen bekannt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine unabhängige Erfindung auf die neu entdeckte Wirkung gestützt werden könne, wenn diese zu einer neuen technischen Anwendung führt, die sich von der bisher bekannten klar unterscheidet. Den Offenbarungen der Vorveröffentlichungen zufolge war Cholin bei Gruppen von Patienten eingesetzt worden, die offensichtliche Erkrankungen, nämlich Epilepsie oder Muskelerkrankungen und -verletzungen, aufwiesen. Auch bei der in einer Vorveröffentlichung

pharmaceutical effect which was not known to be due to that compound in the known composition, could not confer novelty on a known process if the skilled person was already aware of the occurrence of the desired effect when applying the known process. In the case at issue, the pharmaceutical feature of preventing skin atrophy did not represent a technical effect within the meaning of decisions G 2/88 and G 6/88 (OJ EPO 1990, 114). The appeal was dismissed, as the subject-matter of the main claim lacked novelty. The board noted that there was no contradiction between the case at issue and G 2/88. Owing to the non-technical aspect, the underlying situation could be clearly distinguished from the situation forming the basis for the latter decision.

5.2 Second (further) non-medical use

In **T 469/94** a European patent application on the basis of a set of claims directed to the protection of the second medical indication of choline or a choline derivative was refused by the examining division because it considered that the treatment with choline of muscle diseases and hardness disclosed in the prior art document was equivalent to or even a synonym for the treatment for reducing muscle fatigue according to the application. In response to a communication from the board, the appellant filed a new set of claims having the form of the protection of the second non-therapeutic use of a product.

Examining the case, the board concluded that the ability of choline to reduce the perception of fatigue was not made available to the public. The first use of choline, in the therapeutic field, was known from two prior art documents. The board held that an independent invention could be based on the newly discovered effect if such an effect led to a new technical application which was clearly distinguishable from the previous known application. The prior art documents did indeed describe the use of choline on groups of patients having manifest diseases: either epilepsy or muscle diseases and injuries. Likewise in the case of the prophylactic use of choline envisaged in a prior art document for muscle rheumatism or muscle troubles arising from thyroidal diseases, the prophylaxis did not appear to mean

ce, même si cette explication porte sur un effet pharmaceutique dont on ignorait qu'il était dû à la présence de ce composé dans la composition connue, ne saurait conférer un caractère de nouveauté à un procédé connu, si l'homme du métier a déjà constaté que l'effet désiré se produisait lorsque l'on appliquait le procédé connu. Dans cette affaire, la caractéristique pharmaceutique de la prévention de l'atrophie cutanée ne constituait pas un effet technique au sens des décisions G 2/88 et G 6/88 (JO OEB 1990, 114). Le recours a donc été rejeté au motif que l'objet de la revendication principale était dénué de nouveauté. La chambre a observé qu'il n'y avait en l'espèce aucune contradiction avec la décision G 2/88. En raison de son aspect non technique, la situation dans la présente affaire se distinguait clairement de celle sur laquelle se fondait la décision G 2/88.

5.2 Deuxième (nouvelle) application non thérapeutique

Dans l'affaire **T 469/94**, la division d'examen avait rejeté une demande de brevet européen sur la base d'un jeu de revendications visant à obtenir une protection pour la deuxième application thérapeutique de la choline ou d'un dérivé de la choline, au motif que le traitement à base de choline des rigidités et des maladies musculaires, qui était divulgué dans l'état de la technique, équivalait, voire correspondait au traitement en vue de diminuer la fatigue musculaire selon la demande. En réponse à une notification de la chambre, il a été déposé un nouveau jeu de revendications, qui étaient cette fois formulées de façon à obtenir une protection pour la deuxième application non thérapeutique du produit.

Lors de l'examen de l'affaire, la chambre est parvenue à la conclusion que la capacité de la choline à diminuer la sensation de fatigue n'avait pas été rendue accessible au public. La première application thérapeutique de la choline était connue dans deux antériorités. La chambre a estimé qu'une invention indépendante pouvait se fonder sur l'effet qui venait d'être découvert, si un tel effet se traduisait par une nouvelle application technique, que l'on pouvait clairement distinguer de l'application connue. En effet, ces antériorités décrivaient l'application de la choline à des groupes de patients qui souffraient manifestement d'épilepsie ou encore de lésions ou de maladies musculaires. De même, en ce qui concerne l'application de la choline à des fins prophylactiques, telle que décrite dans l'une des antériorités, en

vorgeschlagenen prophylaktischen Verabreichung von Cholin bei Muskelrheumatismus oder Muskelbeschwerden, die auf Schilddrüsen-erkrankungen zurückzuführen sind, sollte nicht der Krankheit selbst, sondern nur der akuten Phase einer chronischen Erkrankung vorgebeugt werden. Die Kammer bemerkte dazu, daß eine auf große körperliche Anstrengung zurückzuführende Ermüdung nicht pathologischer Natur sei. Eine größere körperliche Anstrengung wäre wohl auch völlig unvereinbar mit den in den Vorveröffentlichungen angesprochenen Zuständen, insbesondere Muskelverletzungen. Deshalb sei die erfindungsgemäße nichttherapeutische Verwendung von Cholin von der bekannten therapeutischen Verwendung unabhängig und von ihr unterscheidbar, weil sie auf eine andere Personengruppe abzielt. Die Kammer erkannte deshalb dem Gegenstand des streitigen Anspruchs Neuheit zu.

In dem der Entscheidung **T 279/93** zugrunde liegenden Fall war ein Anspruch, der die Verwendung eines ersten Stoffes zur Herstellung eines zweiten Stoffes zum Gegenstand hatte, von der Einspruchsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden. Die Ansprüche waren insbesondere auf die Verwendung von Alkanolaminen gerichtet, die der Bildung von Isomelamin-Verunreinigungen entgegenwirken sollten. Dem Anmelder zufolge mußte dieser Zweck, selbst wenn er beim Nacharbeiten der Lehre einer Vorveröffentlichung inhärent erzielt worden wäre, dem Gegenstand der Ansprüche Neuheit verleihen, da gemäß der in der Entscheidung **G 2/88** gegebenen Begründung eine inhärente Offenbarung für eine neue Verwendung nicht neuheitsschädlich sei, weil diese als funktionelles technisches Merkmal der Ansprüche anzusehen sei.

Die Kammer hielt die Verwendung eines Stoffes in einem Verfahren zur Herstellung eines anderen Stoffes, der der Bildung von Verunreinigungen entgegenwirken soll, nicht zwangsläufig für ein funktionelles technisches Merkmal im Sinn der Entscheidung **G 2/88**, das einem Anspruch, der dieses Merkmal enthält, in jedem Fall Neuheit verleiht. Sie befand, daß der vorliegende Streitfall wesentlich anders gelagert war als der der Entscheidung **G 2/88** zugrunde liegende. Sie konnte bei dem Anspruch eine neue technische Wirkung oder einen neuen technischen Zweck, wie es die Entscheidung **G 2/88** fordert, nicht feststellen. Daß ein bekanntes Erzeugnis weniger Isomelamin-Verunreinigungen aufweise, stelle lediglich eine Entdek-

the prevention of the disease itself, but simply the prevention of the acute phase of a chronic disease. The board observed that fatigue arising from major exercise was not of a pathological nature, and that the performance itself of major exercise appeared to be quite incompatible with the situations envisaged in the prior art documents, specifically that of muscle injuries. The non-therapeutic use of choline according to the invention was therefore independent of, and distinguishable from, the known therapeutic use because it was directed to a distinct group of persons. The subject-matter of the claim at issue was therefore found to be novel.

In **T 279/93** a claim directed to the use of a first compound in a process for preparing a second compound was revoked for lack of novelty by the opposition division. In particular, the claims were directed to the use of the alkanolamines for reducing the formation of isomelamine impurities. According to the appellant, this purpose, even if it might have been inherently attained by following the teaching of a prior art document, should have rendered the subject-matter of the claims novel, since, in application of the reasoning in decision **G 2/88**, inherency did not destroy the novelty of the new use, which had to be regarded as a functional technical feature of the claims.

In the board's judgment, the use of a compound in a process for preparing another compound in order to reduce the formation of impurities was not necessarily a functional technical feature in the sense of decision **G 2/88**, and did not therefore in all circumstances confer novelty on the subject-matter of a claim containing it. The facts of the case at issue differed significantly from those underlying decision **G 2/88**, since the claim did not appear to contain any new technical effect or technical purpose in the sense required by that decision. In the board's view, noticing that an old product had the property of containing fewer isomelamine impurities was a mere discovery. To convert this into a patentable invention, and to show the characteristics

vue de prévenir les rhumatismes ou les troubles musculaires consécutifs à certaines maladies thyroïdiennes, le traitement prophylactique consistait à prévenir non pas la maladie en elle-même, mais simplement la phase aiguë d'une maladie chronique. La chambre a fait observer que la fatigue provoquée par un effort physique important n'était pas de nature pathologique et que le fait même d'accomplir un tel effort était tout à fait incompatible avec les situations envisagées dans les antériorités, notamment dans le cas des lésions musculaires. Aussi l'application non thérapeutique de la choline selon l'invention était-elle indépendante et distincte de l'application thérapeutique connue, étant donné qu'elle s'adressait à une catégorie distincte de personnes. En conséquence, la chambre a estimé que l'objet de la revendication en litige était nouveau.

Dans l'affaire **T 279/93**, la division d'opposition avait révoqué une revendication concernant l'utilisation d'un premier composé dans un procédé visant à préparer un second composé. Les revendications portaient en particulier sur l'utilisation d'alkanolamines en vue de réduire la formation d'impuretés d'isomélanine. De l'avis du requérant, même si cet objectif pouvait intrinsèquement être atteint en suivant l'enseignement d'une antériorité, il rendait néanmoins nouveau l'objet des revendications, étant donné qu'en application de la décision **G 2/88**, le contenu "intrinsèque" ne détruit pas la nouveauté d'une utilisation nouvelle, laquelle doit être considérée comme une caractéristique technique fonctionnelle des revendications.

De l'avis de la chambre, l'utilisation d'un composé dans un procédé pour la préparation d'un autre composé en vue de réduire la formation d'impuretés ne constitue pas forcément une caractéristique technique fonctionnelle au sens de la décision **G 2/88**, et ne confère donc pas en toutes circonstances un caractère de nouveauté à l'objet de la revendication qui y est relative. Les faits de l'espèce différaient considérablement de ceux sur lesquels se fonde la décision **G 2/88**. La chambre n'a pas été en mesure de trouver dans la revendication un quelconque but ou effet technique nouveau au sens requis dans la décision précitée. Elle a donc estimé que le fait qu'un ancien produit avait la propriété de produire moins d'impuretés d'isomélanine

kung dar. Um daraus eine patentierbare Erfindung zu machen und die Merkmale einer neuen technischen Wirkung abzuleiten, müßte die anspruchsgemäße Verwendung eine neue Verwendung des Erzeugnisses sein, die sich die Entdeckung, daß dessen Isomelamin-Verunreinigung gering ist, für einen neuen technischen Zweck zunutze mache. Das streitige Patent offenbare jedoch keine solche neue Verwendung und lehre den Fachmann nicht, etwas zu tun, was er ohne Kenntnis des Offenbarungsgehalts des Streitpatents nicht getan hätte. Das Streitpatent liefere ihm lediglich Gründe, weshalb er einen bekannten Stoff für die Zwecke, für die er bereits ohnehin eingesetzt wird, einem anderen Stoff vorziehen solle.

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Allgemeine Fragen

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sollte der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen (T 939/92, ABI. EPA 1996, 309).

In der Sache **T 930/94** stellte die Kammer fest, daß das Wissen, daß ein bestimmtes Mitglied einer Klasse chemischer Verbindungen nicht zu dem durch mehrere Mitglieder dieser Klasse erzielten Ergebnis führt, es nicht ohne zusätzliche Angaben erlauben würde, eine solche Wirkung allen anderen Verbindungen dieser Gruppe zuzuschreiben. In einer solchen Situation würde die betreffende Wirkung also nicht dazu führen, daß ein technisches Konzept vorliegt, das verallgemeinert werden kann.

2. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik

In der Sache **T 506/95** stellte die Beschwerdekammer in Hinblick auf die ständige Rechtsprechung zusammenfassend fest, daß es bei der Wahl des nächstliegenden Stands der Technik zunächst darauf ankommt, daß seine Lösung auf den gleichen Zweck bzw. dieselbe Wirkung gerichtet ist wie die Erfindung. Andernfalls kann er den Fachmann nicht in naheliegender Weise zu der beanspruchten Erfindung hinführen (s. T 606/89; T 570/91 und T 1040/93). Ein Dokument kann sich als in bezug auf eine Erfindung nächster Stand der Technik nicht aufgrund bloßer – im nachhinein feststellbarer – äußerlicher Ähnlichkeiten qualifizieren. Vielmehr müssen auch deren Eignung für den erfindungsgemäß angeführten Zweck beschrieben oder klar erkennbar sein (T 273/92). Nächstliegender Stand der

of a new technical effect, the use referred to in the claim would have to be some new use of the product which exploited the discovery that the isomelamine impurities were low for some new technical purpose. However, the patent in suit disclosed no such new use; it did not teach the skilled person to do something which would not have been done without knowing the content of the patent. The patent merely gave the person skilled in the art reasons for preferring one known product over other known ones for the uses for which it had already been suggested.

C. Inventive step

1. General issues

According to board of appeal case law the extent of the patent monopoly should correspond to and be justified by the technical contribution to the art (T 939/92, OJ EPO 1996, 309).

In **T 930/94** the board held that knowledge of the fact that one specific member of a class of chemical compounds did not lead to the effect achieved by several other members of this class, did not, without additional indications, mean that such an effect could be attributed to all the compounds in this group. In such circumstances, the effect in point did not lead to a recognition of the existence of a technical concept that could be generalised.

2. Determination of closest prior art

In **T 506/95** the board, summarising consistent board of appeal case law, held that, when choosing the closest prior art, the initial consideration was that its solution be directed towards the same goal or the same effect as the invention. If it was not, it could not make the claimed invention obvious to a person skilled in the art (see T 606/89; T 570/91 and T 1040/93). A document could not qualify as representing the closest prior art with regard to an invention on the basis of purely superficial similarities which could only be established in retrospect. On the contrary, their suitability for the purpose claimed by the invention must also be described or be clearly apparent (T 273/92). The closest prior art was therefore that which was most suitable for the purpose claimed by the invention,

était une simple découverte. Pour transformer cette découverte en une invention brevetable et présenter les caractéristiques d'un nouvel effet technique, il aurait fallu revendiquer une utilisation nouvelle du produit, fondée sur la découverte que la quantité d'impuretés d'isomélanine est basse, et ce dans un but technique nouveau. Or, le brevet litigieux ne divulguait pas une telle utilisation nouvelle et n'enseignait pas à l'homme du métier de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans connaître le contenu du brevet litigieux. Celui-ci se borne à indiquer à l'homme du métier les raisons pour lesquelles il convient de préférer tel produit connu aux autres produits connus en vue des utilisations pour lesquelles ce produit avait déjà été suggéré.

C. Activité inventive

1. Généralités

Selon la jurisprudence des Chambres de recours, l'étendue du monopole conféré par le brevet doit être fonction de la contribution qu'il apporte à l'état de la technique (T 939/92, JO OEB 1996, 309).

Dans la décision **T 930/94**, la chambre de recours a constaté que la connaissance qu'un membre spécifique d'une classe de composés chimiques ne conduit pas à l'effet obtenu par plusieurs autres membres de cette classe, ne permet pas, sans indications additionnelles, d'attribuer un tel effet à l'ensemble des autres composés de ce groupe. Dans une telle situation, l'effet en question ne saurait donc conduire à reconnaître l'existence d'un concept technique susceptible d'être généralisé.

2. Détermination de l'état de la technique le plus proche

Dans l'affaire **T 506/95**, la chambre a, en résumé, constaté que, compte tenu de la jurisprudence constante, il importait en premier lieu, pour choisir l'état de la technique le plus proche, que sa solution vise le même objectif ou cherche à obtenir les mêmes effets que l'invention. Faute de quoi, cet état de la technique ne pourrait conduire l'homme du métier de manière évidente à l'invention revendiquée (cf. T 606/89 ; T 570/91 et T 1040/93). Un document ne peut être considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche d'une invention du seul fait qu'il présente des similitudes externes – que l'on peut constater a posteriori. Il faut bien plutôt que ce document décrive aussi en quoi ces similitudes permettent d'atteindre l'objectif que s'est fixé l'invention (T 273/92) ou que cela

Technik ist also derjenige, der für den erfindungsgemäß angestrebten Zweck am geeignetsten ist, nicht aber nur äußerlich strukturelle Ähnlichkeiten mit der erfindungsgemäßen Lösung aufweist.

In der Sache **T 325/93** betraf die Anmeldung eine Epoxidharzdispersion, die ein gehärtetes Harz mit verbesserter Schlagzähigkeit liefert. Die Kammer stellte fest, daß das der Anmeldung zugrunde liegende Problem sich aus der Offenbarung der Entgegenhaltung D2, die sich auf Zusammensetzungen mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten bezog und die nach Auffassung der ersten Instanz und des Beschwerdeführers den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, weder ableiten noch tatsächlich erkennen läßt.

Bereits in der Sache **T 686/91** bemerkte eine andere Kammer, daß bei der Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik Ex-post-facto-Überlegungen vermieden werden sollten. Daher komme ein Dokument, in dem keine technische Aufgabe erwähnt werde, die sich zumindest auf die aus der Patentschrift hervorgehende beziehe, in der Regel nicht als Beschreibung des nächstliegenden Stands der Technik in Frage, anhand dessen die erfinderische Tätigkeit zu bewerten sei, und zwar unabhängig von der Zahl der technischen Merkmale, die sie mit dem Gegenstand des betreffenden Patents gemeinsam haben mag. Die Kammer war der Meinung, daß die Entscheidung zwar ein erteiltes Patent betreffe, ihre Rechtsgrundsätze aber auch auf das Verfahren vor der Erteilung anwendbar seien. Daher bilde die Entgegenhaltung D2 keinen geeigneten Ausgangspunkt für die Ableitung einer typischen technischen Aufgabe (siehe auch **T 708/96**).

In der Sache **T 487/95** ging es eindeutig aus der Beschreibung des angefochtenen Patents bzw. der ursprünglichen Anmeldung hervor, daß die Erfindung das Ergebnis der Weiterentwicklung eines militärischen Schutzhelms war. Daher wählte die Beschwerdekammer zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einen militärischen Schutzhelm als nächstkommenden Stand der Technik (s. dazu **T 570/91**). Die Beschwerdekammer wies darauf hin, daß dies jedoch nicht bedeutet, daß Druckschriften, die Schutzhelme anderer Art (z. B. Arbeitsschutzhelme) beschreiben, nicht dem Wissen des Fachmanns zuzuordnen sind. In dieser Sache stellten die Angaben im Patent, die sich auf einen bekannten militärischen Schutzhelm (D9)

not that which showed purely superficially structural similarities with the solution as claimed.

In **T 325/93** the application related to an epoxy resin dispersion capable of providing a cured resin having improved impact resistance. The board stated that the problem addressed by the application was neither derivable nor indeed recognisable from the disclosure of D2 relating to compositions having a low coefficient of friction, which, according to the department of first instance and the appellant, represented the closest prior art.

As early as in **T 686/91** another board had observed that, when ascertaining the closest prior art, ex post facto considerations should be avoided. Therefore, a document not mentioning a technical problem that was at least related to that derivable from the patent specification did not normally qualify as a description of the closest prior art on the basis of which the inventive step was to be assessed, regardless of the number or technical features it might have in common with the subject-matter of the patent concerned. The board held that, although that decision concerned a granted patent, its legal principles were clearly also applicable to pre-grant proceedings. D2 did not therefore represent an appropriate starting point for deriving a typical technical problem (see also **T 708/96**).

In **T 487/95** it was clear from the description of the contested patent and of the original application that the invention was the result of further development of a military protective helmet. In its assessment of inventive step the board of appeal therefore chose a military protective helmet as the closest prior art (see **T 570/91**). The board pointed out that this did not however mean that documents describing protective helmets of a different kind (such as workers' safety helmets) could not be said to form part of the knowledge of a person skilled in the art. In this case, adopting the problem/solution approach, the information contained in the patent which related to a known military protective helmet (D9) represented the **primary** source of

en ressorte clairement. L'état de la technique le plus proche est ainsi celui qui est le plus approprié pour atteindre le but recherché par l'invention, mais non celui qui présente seulement des ressemblances structurelles externes avec la solution selon l'invention.

Dans l'affaire **T 325/93**, la demande de brevet en cause concernait une dispersion de résine époxyde capable de produire une résine polymérisée présentant une meilleure résistance aux chocs. La chambre a souligné que le problème que l'invention visait à résoudre ne pouvait être déduit de la divulgation du document D2 se référant à des compositions ayant un faible coefficient de frottement, ni même identifié à l'aide de ce document qui, selon la première instance et selon le requérant, représentait l'état de la technique le plus proche.

Déjà, dans la décision **T 686/91**, une autre chambre avait fait observer que pour déterminer l'état de la technique le plus proche, il fallait éviter de se fonder sur des considérations rétrospectives. Par conséquent, un document qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté à celui qui peut être déduit de la description du brevet ne peut normalement pas être considéré comme une description de l'état de la technique le plus proche sur la base de laquelle l'activité inventive doit être appréciée, et cela quel que soit le nombre des caractéristiques techniques qu'il peut avoir en commun avec l'objet du brevet en cause. Par conséquent, le document D2 ne constituait pas un point de départ approprié pour définir un problème technique typique (cf. également **T 708/96**).

Dans l'affaire **T 487/95**, il ressortait clairement de la description du brevet attaqué de même que de la demande initiale que l'invention était le résultat d'un perfectionnement apporté à un casque militaire. Pour apprécier l'activité inventive, la chambre a choisi en conséquence un casque militaire comme état de la technique le plus proche (cf. sur ce point **T 570/91**). La chambre a fait observer à ce sujet que cela ne signifiait pas pour autant que les publications qui décrivaient des casques d'un autre type (par exemple, des casques de protection de travailleurs) ne devaient pas être considérées comme entrant dans les connaissances de l'homme du métier. Dans l'affaire en cause, les indications qui étaient contenues dans le brevet et

bezogen, im Rahmen des Aufgabeforschungs-Ansatzes die **primäre** Informationsquelle dar, d. h. den meist versprechenden Ausgangspunkt, von welchem aus der Fachmann versucht, zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen. Die weiteren Druckschriften können aber wichtige **sekundäre** Informationsquellen (hier Arbeitsschutzhelme wie in den Druckschriften D1 und D4 ausgeführt) darstellen, welchen der Fachmann im Hinblick auf die zu lösende Aufgabe Hinweise bzw. Anregungen zur Lösung entnehmen könnte.

Die Kammer konnte daher nicht der Argumentation des Beschwerdeführers folgen, wonach der Offenbarungsgehalt der Druckschriften D1 und D9 zusammengefaßt als nächstkommender Stand der Technik zu betrachten sei, weil es beim Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit dem Stand der Technik sowohl zur Untersuchung der Neuheit als auch zur Bestimmung des nächstkommenen Stands der Technik grundsätzlich nicht zulässig ist, unterschiedliche Gegenstände des Stands der Technik zu kombinieren. Dieser Vergleich setzt voraus, daß als Stand der Technik ein bestimmter, einheitlicher Gegenstand aufgrund der vorhandenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen identifiziert wird.

3. Fachmann – allgemeines Fachwissen

In der Sache **T 989/93** stellte die Kammer fest, daß ohne einschlägiges allgemeines Fachwissen auf der Grundlage bekannter Eigenschaften einer Gruppe chemischer Verbindungen (hier: Benzolderivate) hinsichtlich der Eigenschaften einer unterschiedlichen Gruppe chemischer Verbindungen (hier: Naphthalinderivate) keine Schlußfolgerungen gezogen werden können.

4. Bewertung der erfinderischen Tätigkeit

4.1 Erfolgserwartung

Die Erfindung in der Sache **T 207/94** (ABI. EPA 1998, ***) bezog sich auf DNS-Sequenzen, rekombinante DNS-Moleküle und die Herstellung von menschlichem Fibroblast-Interferon. Die zu lösende objektive Aufgabe war die rekombinante Herstellung eines Polypeptids, das die immunologische oder biologische Aktivität von HULFN-beta aufweist.

information, ie the most promising point of departure, from which the skilled person would attempt to arrive at the claimed subject-matter. The other documents could however represent important **secondary** sources of information (in this case workers' safety helmets as described in documents D1 and D4) from which the skilled practitioner could obtain indications and suggestions with regard to the problem being addressed.

The board was therefore unable to follow the appellants' argument that the disclosure from the combination of D1 and D9 could be regarded as constituting the closest prior art since, when comparing the claimed subject-matter with the state of the art in order both to examine novelty and to determine the closest prior art, it was not in principle permitted to combine differing prior art subject-matters. To be able to perform such a comparison presupposed that a particular, uniform subject-matter could be identified as being the state of the art on the basis of existing, publicly-available information.

3. Skilled person – Common general knowledge

In **T 989/93** the board stated that, in the absence of the appropriate common general knowledge, no conclusions are possible on the basis of the known properties of one group of chemical compounds (here: benzene derivatives) regarding the properties of a different group of chemical compounds (here: naphthalene derivatives).

4. Evaluation of inventive step

4.1 Expectation of success

The invention in **T 207/94** (OJ EPO 1998, ***) related to DNA sequences, recombinant DNA molecules and processes for producing human fibroblast interferon. The objective technical problem to be solved was the recombinant production of a polypeptide displaying immunological or biological activity of human beta-IFN.

qui se référaient à un casque militaire connu (D9) représentaient, dans le cadre de l'approche problème-solution, la source d'informations **primaire**, c'est-à-dire le point de départ le plus prometteur à partir duquel l'homme du métier aurait cherché à parvenir à l'objet revendiqué. Les autres publications pouvaient, par contre, représenter d'importantes sources d'informations **secondaires** (dans le cas présent, des casques de travail, tels que décrits dans les publications D1 et D4) où l'homme du métier aurait pu, en considérant le problème à résoudre, trouver des enseignements ou des suggestions l'aidant à parvenir à la solution.

La chambre ne pouvait donc se rallier à l'argumentation du requérant, selon lequel le contenu combiné de la divulgation des publications D1 et D9 devait être considéré comme l'état de la technique le plus proche, étant donné qu'il n'est pas permis, lorsque l'on compare l'objet revendiqué avec l'état de la technique en vue aussi bien d'examiner la nouveauté que de déterminer l'état de la technique le plus proche, de combiner des objets différents de l'état de la technique. Une telle comparaison suppose qu'un objet unitaire donné ait été identifié comme état de la technique sur la base des informations existantes accessibles au public.

3. Homme du métier – Connaissances générales communes

Dans l'affaire **T 989/93**, la chambre a indiqué qu'en l'absence de connaissances générales pertinentes, il n'était pas possible, sur la base des propriétés connues d'un groupe de composés chimiques (en l'espèce, des dérivés du benzène), de tirer des conclusions concernant les propriétés d'un groupe différent de composés (en l'espèce, des dérivés du naphthalène).

4. Evaluation de l'activité inventive

4.1 Espérance de réussite

L'invention, dans l'affaire **T 207/94** (JO OEB 1998, ***), concernait des séquences d'ADN, des molécules d'ADN recombinant et des procédés pour produire un interféron de fibroblaste humain. Le problème technique objectif à résoudre était la production recombinante d'un polypeptide présentant l'activité immunologique ou biologique du bêta-IFN humain.

Die Kammer prüfte, ob es in diesem Fall für den Fachmann naheliegend war, eine vorgeschlagene Verfahrensweise mit guten Erfolgsaussichten auszuführen. Die Kammer hob hervor, daß die Hoffnung auf Erfolg nicht mit guten Erfolgsaussichten (T 296/93, ABI. EPA 1995, 627) zu verwechseln sei. Erstere sei lediglich der Ausdruck eines Wunsches, während letztere eine wissenschaftliche Bewertung der vorliegenden Tatsachen erfordere. Im Fall der Genexpression mache es diese Bewertung erforderlich, daß die Eigenschaften des "Expressionspartners" (das zu exprimierende Gen und sein Protein einerseits und der rekombinante Wirtsorganismus andererseits) verglichen werden.

Weist einer von ihnen Eigenschaften auf, die das allgemeine Fachwissen am Prioritätstag als ungünstig in bezug auf ihren Zusammenhang nahegelegt hätte, so könne zu Recht geschlossen werden, daß der Fachmann keine guten Erfolgsaussichten gehabt hätte. Es trete jedoch häufig der Fall ein, daß einfach deshalb kein sinnvoller Vergleich durchgeführt werden kann, weil über beide Partner kein ausreichendes Wissen vorhanden ist. Eine solche Situation müsse daher angesichts des Standes der Technik bewertet werden, wie es der Durchschnittsfachmann am Prioritätstag getan hätte.

Es ist davon auszugehen, daß der Durchschnittsfachmann keine kreativen Überlegungen anstellen würde (s. T 500/91). Trotzdem kann von ihm erwartet werden, daß er jederzeit auf eine allen Fachleuten gemeinsame Weise reagiert, nämlich, daß eine Annahme oder Hypothese über ein mögliches Hindernis für die erfolgreiche Ausführung eines Projekts immer auf Tatsachen gestützt werden muß. Daher würde es nach Auffassung der Kammer nicht als Anzeichen dafür betrachtet werden, daß eine Erfindung ausgeführt werden könnte oder nicht, wenn keine Beweismittel dafür vorliegen, daß ein bestimmtes Merkmal ein Hindernis für die Ausführung einer Erfindung sein könnte.

4.2 Kombinationserfindungen – Teilaufgaben

In der Sache **T 597/93** sah die Kammer in der Kombination der beiden – jeweils an sich bekannten – Merkmale des Anspruchs keine Erfindung, da sie die Lösung von zwei voneinander unabhängigen Teilaufgaben betrafen. Sie verwies auf die Entscheidung T 687/94, wonach in einem

The board investigated whether in this case it was obvious for the skilled person to try a suggested approach with a reasonable expectation of success. The board pointed out that the "hope to succeed" should not be misconstrued as "a reasonable expectation of success" (T 296/93, OJ EPO 1995, 627). The former was the mere expression of a wish whereas the latter required a scientific evaluation of the facts at hand. In the case of gene expression, this evaluation necessitated that the properties of the "expression partner" (the gene to be expressed and its protein product on the one hand, and the recombinant host on the other) be compared.

If any one of them had properties which common general knowledge at the priority date would have suggested might be unfavourable to their relationship, it was justified to conclude that the person skilled in the art would have had no reasonable expectation of success. The situation often occurred, however, that no meaningful comparison could be carried out simply because there was not enough knowledge about both partners available. Such a situation therefore had to be assessed in the light of the prior art, as it would have been at the priority date by the average skilled person.

It had to be assumed that the average skilled person would not engage in creative thinking (see T 500/91). Yet he or she could be expected to react in a way common to all skilled persons at any time, namely that an assumption or hypothesis about a possible obstacle to the successful realisation of a project must always be based on facts. Thus, in the board's view, an absence of evidence that a given feature might be an obstacle to carrying out an invention would not be taken as an indication that this invention could not be achieved, nor that it could.

4.2 Combination invention – partial problems

In **T 597/93** the board saw no inventive step in the combination of the two features – both of which were known per se – of the claim, since they related to the solving of two entirely separate partial problems. The board cited T 687/94, in which it was held that in such cases the

La chambre a recherché si, dans ce cas, il était évident pour l'homme du métier d'essayer une démarche qui avait été suggérée, avec une espérance de réussite raisonnable. La chambre a fait observer que "l'espoir de réussir" ne devait pas être interprété de manière erronée comme signifiant "une espérance de réussite raisonnable" (T 296/93, JO OEB 1995, 627). La première expression est seulement la formulation d'un souhait tandis que la seconde nécessite une évaluation scientifique des faits disponibles. Dans le cas de l'expression d'un gène, cette évaluation nécessite que les propriétés des "partenaires d'expression" (le gène qui doit être exprimé et son produit protéinique, d'une part, et l'hôte recombinant, d'autre part) soient comparées.

Si l'un d'eux a des propriétés qui, d'après les connaissances générales courantes des spécialistes à la date de priorité, auraient pu être défavorables à leur mise en rapport, il est justifié de conclure que l'homme du métier n'aurait pas eu d'espérances de réussite raisonnables. Cependant, il arrive souvent que l'on ne puisse faire de comparaisons valables simplement parce que l'on ne dispose pas d'une connaissance suffisante des deux partenaires. Ainsi, une telle situation doit être évaluée à la lumière de la technique antérieure, comme le spécialiste normalement qualifié l'aurait fait à la date de priorité.

On doit considérer que l'homme du métier normalement qualifié n'a pas d'imagination inventive (voir T 500/91). Cependant, on peut prévoir qu'il réagira d'une manière qui a été, à toute époque, commune à tous les spécialistes de la technique, à savoir qu'une supposition ou hypothèse au sujet d'un obstacle éventuel à la pleine réalisation d'un projet doit toujours être fondée sur des faits. Ainsi, de l'avis de la chambre, l'absence de preuve qu'une caractéristique donnée puisse constituer un obstacle à la mise en oeuvre d'une invention ne peut être considérée comme une indication que cette invention est irréalisable, ni qu'elle est réalisable.

4.2 Inventions de combinaison – problèmes partiels

Dans l'affaire **T 597/93**, la chambre a estimé que la combinaison des deux caractéristiques – chacune déjà connue en soi – de la revendication ne constituait pas une invention, car elles visaient à résoudre deux problèmes partiels indépendants l'un de l'autre. Elle s'est référée à la décision

solchen Fall für einen Vergleich mit dem Stand der Technik die Lösungen unabhängig voneinander betrachtet werden können, d. h., es können also verschiedene Druckschriften getrennt in Betracht gezogen werden. Es ist daher zulässig, in verschiedenen Druckschriften nach geeigneten Teillösungen zu suchen, ohne daß dabei nach einer Anregung zur Kombination der Lehren dieser Druckschriften gesucht werden müßte.

4.3 Geringe Verbesserung eines großtechnischen Verfahrens

In der Sache **T 286/93** bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung von Verpackungspapier und Pappe. Die Ergebnisse für das Verfahren zeigten, daß die Geschwindigkeit der Maschine und die mechanische Qualität des erhaltenen Papiers um etwa 3 % im Vergleich zu einem Verfahren verbessert wurden, bei dem die Reihenfolge der Zugabe des Aluminiumpolychlorids und der kationischen Stärke umgekehrt wurde. Da dieses Verfahren offensichtlich zur Herstellung von Papier in industriellen Mengen bestimmt ist, muß auch eine geringe Verbesserung als wichtig betrachtet werden (vgl. **T 38/84**, **ABI. EPA 1984, 368**).

5. Beweisanzeichen

5.1 Wirtschaftlicher Erfolg

In der Sache **T 626/96** zog die Kammer den wirtschaftlichen Erfolg der beanspruchten Erfindung in Erwägung. Wie die Verkaufszahlen aus den Jahren 1990 bis 1994 zeigten, hatte die Erfindung, ein Wasserhahn, in verschiedenen Ländern große wirtschaftliche Erfolge verzeichnet. Nach den vorgelegten Beweismitteln hatte der Wasserhahn in zahlreichen kommerziellen Veröffentlichungen breite Anerkennung gefunden. Darüber hinaus wurde der Erfolg in sehr kurzer Zeit nach der Erfindung des Beschwerdeführers erzielt, so daß für diese einfache Lösung offensichtlich ein dringender kommerzieller Bedarf bestanden hatte. Die Kammer berücksichtigte, daß der Erfolg in besonderen Fällen auf Marketingtechniken und geschickte Werbestrategien zurückzuführen ist. Im vorliegenden Fall jedoch war der Erfolg unmittelbar der Struktur des beanspruchten Produkts zuzuschreiben.

5.2 Alter von Dokumenten

In der Sache **T 697/94** stellte die Kammer fest, daß angesichts der mit der Vorrichtung der Entgegenhaltung D1 verbundenen Nachteile als nächstliegender Stand der Technik

solutions could be viewed separately from each other when being compared with the state of the art, ie different documents could be considered separately. It was therefore permissible to search for suitable partial solutions in different documents without having to look for a suggestion to combine the teachings contained in those documents.

4.3 Small improvement in a commercially used process

In **T 286/93** the invention related to a process for manufacturing wrapping paper and board. The results for the process had shown that the machine speed and the mechanical quality of the paper obtained had improved by some 3% vis-à-vis a process in which the order in which aluminium polychloride and cationic starch were added had been reversed. Since a process of this kind was obviously intended for the production of paper on an industrial scale, even a small improvement had to be regarded as significant (see **T 38/84**, **OJ EPO 1984, 368**).

5. Secondary indicia

5.1 Commercial success

In **T 626/96** the board took the commercial success of the claimed invention into consideration. As the sales figures for the years 1990 to 1994 showed, the invention – a water tap – had enjoyed considerable commercial success in several countries. With regard to the submitted evidence, the water tap had achieved widespread recognition and acclaim in numerous commercial publications. Furthermore, the success was achieved in a very short space of time after the appellant's invention, so that there seemed to be a pressing commercial need for this simple solution. The board took into account that, in particular cases, the success might be due to marketing techniques and advertising skills. However, in the present case, the success was directly attributable to the structure of the product claimed.

5.2 Age of documents

In **T 697/94** the board held that, given the obvious disadvantages associated with the apparatus of D1 as the closest prior art and the clear advantages associated with the apparatus

T 687/94 suivant laquelle, dans un tel cas, lorsque l'on effectue une comparaison avec l'état de la technique, on peut examiner les solutions indépendamment l'une de l'autre, c'est-à-dire que l'on peut également prendre diverses publications séparément en considération. Il est, de ce fait, permis de chercher dans les diverses publications les solutions partielles appropriées sans que l'on ait à rechercher s'il existait une incitation à combiner les enseignements de ces documents.

4.3 Amélioration mineure apportée à un procédé utilisé commercialement

Dans l'affaire **T 286/93**, l'invention se référait à un procédé de fabrication du papier d'emballage et du carton. Les résultats pour le procédé ont montré que la vitesse de la machine et la qualité mécanique du papier obtenu étaient améliorées d'environ 3 % par rapport à un procédé dans lequel l'ordre d'ajout du polychlorure d'aluminium et de l'amidon cationique a été inversé. Comme un tel procédé est manifestement destiné à la production de papier en quantités industrielles, même une amélioration modeste doit être regardée comme importante (cf. **T 38/84**, **JO OEB 1984, 368**).

5. Indices secondaires

5.1 Succès commercial

Dans l'affaire **T 626/96**, la chambre a pris en considération le succès commercial de l'invention revendiquée. Comme le montraient les chiffres des ventes pour les années 1990 à 1994, l'invention, un robinet à eau, avait remporté un succès commercial considérable dans plusieurs pays. En ce qui concerne les preuves soumises, le robinet à eau avait reçu un accueil élogieux dans de nombreuses publications commerciales. En outre, le succès avait été obtenu en très peu de temps après l'invention du requérant, de sorte qu'il semblait exister un besoin commercial pressant pour cette solution simple. La chambre a tenu compte du fait que, dans des cas particuliers, le succès commercial peut être dû à des techniques de vente et de publicité. Cependant, dans l'affaire en cause, le succès était directement attribuable à la structure du produit revendiqué.

5.2 Ancienneté des documents

Dans la décision **T 697/94**, la chambre a indiqué que, vu les inconvénients évidents présentés par l'appareil de D1 qui constituait l'état de la technique le plus proche et les avan-

und den mit der beanspruchten Vorrichtung verbundenen deutlichen Vorteilen der Zeitfaktor von 11 Jahren zwischen dem Stand der Technik und dem Prioritätstag ein zusätzlicher Hinweis auf die erfinderische Leistung ist.

5.3 Unerwartete Wirkung – naheliegende Verbesserung

In der Sache **T 882/94** wurde festgestellt, daß in einem Fall, in dem es nach dem Stand der Technik naheliegend ist, daß eine bestimmte Maßnahme eine Verbesserung einer bestimmten Eigenschaft bewirkt, ein überraschendes Ausmaß dieser Verbesserung aus dieser an sich naheliegenden Maßnahme keine nicht naheliegende machen kann (vgl. T 551/89 und 506/92).

5.4 Einfache Lösung

Die Anmeldung in der Sache **T 349/95** betraf eine Schriftguthalteleiste mit Glaskugeln, die eine aufgerauhte Oberfläche haben. In der Druckschrift 1 wurde eine Halteleiste mit Glaskugeln, jedoch ohne Angabe der Oberflächenbeschaffenheit beschrieben. Die Kammer führte aus, daß die Einfachheit eines Gegenstandes nicht von vornherein bedeutet, daß er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen kann. Gerade bei solchen einfachen Gegenständen sollte der Begriff **naheliegend** behutsam verwendet werden, und es sollte den Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit große Bedeutung beigemessen werden.

Im vorliegenden Fall war zu beachten, daß es sich zwar um eine einfache Gestaltung in einer einfachen Vorrichtung handelte, die jedoch eine erhebliche und überraschende Funktionsverbesserung bewirkte, wie die Vorführung während der mündlichen Verhandlung gezeigt hatte. Nach Meinung der Kammer begründeten diese überraschende Verbesserung und die Tatsache, daß im Stand der Technik kein klarer Hinweis gegeben war, die Oberfläche eines zum Klemmen verwendeten Glaskörpers aufzurauchen, die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Lösung.

claimed, the time factor of 11 years between prior art and priority date was an additional indication of inventiveness.

5.3 Surprising effect – obvious improvement

In **T 882/94** it was ruled that, in a case where it was obvious from the state of the art that a certain measure would bring about an improvement of a certain property, the surprising degree of this improvement did not make this per se obvious measure non-obvious (see T 551/89 and T 506/92).

5.4 Simple solution

The invention in **T 349/95** related to a holder for sheets of written material featuring glass balls with a roughened surface. Document 1 described a holder with glass balls without specifying its surface qualities. The board held that the simplicity of a subject-matter did not mean a priori that it could not involve an inventive step. It was especially important in cases of this kind to use the term **obvious** judiciously, and evidence of the existence of an inventive step should be accorded great significance.

In the case in point the subject-matter at issue related to a simple form of a simple device, a device which, however, had brought about a surprising major functional improvement, as the demonstration given during oral proceedings had shown. In the board's view, this surprising improvement and the fact that the prior art gave no clear hint that the surface of a glass body to be used for holding should be roughened constituted evidence of the inventiveness of the claimed solution.

tages incontestables présentés par l'appareil revendiqué, la période de onze ans qui s'était écoulée entre l'état de la technique et la date de priorité était une indication supplémentaire d'activité inventive.

5.3 Effet surprenant – amélioration évidente

Dans l'affaire **T 882/94**, la chambre a constaté que, dans un cas où il résulte à l'évidence de l'état de la technique que l'emploi d'une mesure donnée produit une amélioration d'une certaine propriété, l'importance surprenante de cette amélioration ne peut pas rendre non évidente une mesure en soi évidente (cf. T 551/89 et T 506/92).

5.4 Simplicité de la solution

La demande de brevet, dans l'affaire **T 349/95**, concernait une réglette de retenue de document munie de billes de verre qui présentaient une surface rugueuse. Une réglette de retenue munie de billes de verre était décrite dans le document 1, cependant sans indication de la nature de la surface. La chambre a souligné que la simplicité d'un objet ne signifiait pas, de prime abord, qu'il ne pouvait pas impliquer une activité inventive. C'est précisément dans le cas de tels objets simples qu'il faut utiliser avec précaution le concept d'**évidence** et accorder une grande importance aux indices tendant à établir l'existence d'une activité inventive.

Dans l'affaire en cause, il fallait tenir compte du fait qu'il s'agissait, certes, d'une construction simple dans un dispositif simple qui, cependant, assurait un perfectionnement considérable et surprenant du fonctionnement, comme l'avait établi la démonstration effectuée pendant la procédure orale. Selon l'avis de la chambre, ce perfectionnement surprenant et le fait que l'état de la technique ne contenait aucune incitation claire à rendre rugueuse la surface d'un corps en verre utilisé pour le serrage justifiait l'activité inventive de la solution revendiquée.