

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03 vom 27. Juni 2023

T 438/19

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Semino
Mitglieder: F. Rousseau
A. Bacchin

Beschwerdegegnert/Patentinhaber:

Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Chemicals Tohcello, Inc.

Beschwerdeführer/Einsprechender:

Borealis AG

Relevante Rechtsnormen:

Art. 12 (4) VOBK
Art. 100 b), 54 (2), 112 (1) a) EPÜ

Schlagwort:

Dokument mit der Beschwerdebegründung erneut eingereicht – zugelassen (bejaht)
Ausreichende Offenbarung (bejaht)
Erfinderische Tätigkeit
Befassung der Großen Beschwerdekammer

Leitsatz:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Ist ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, schon allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, gehören dann technische Informationen über dieses Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z. B. durch Veröffentlichung in einer Fachbrochüre, der Nichtpatent- oder der Patentliteratur), zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses vom Fachmann vor diesem Tag ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
3. Falls Frage 1 zu bejahen oder Frage 2 zu verneinen ist, nach welchen

Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.3.03 dated 27 June 2023

T 438/19

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: D. Semino
Members: F. Rousseau
A. Bacchin

Respondent/Patent proprietor:

Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Chemicals Tohcello, Inc.

Appellant/Opponent:

Borealis AG

Relevant legal provisions:

RPBA Art. 12(4)
EPC Art. 100(b), 54(2), 112(1)(a)

Keyword:

Document resubmitted with the statement of grounds of appeal - admitted (yes)
Sufficiency of disclosure (yes)
Inventive step
Referral to the Enlarged Board of Appeal

Catchword:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Is a product put on the market before the date of filing of a European patent application to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?
2. If the answer to question 1 is no, is technical information about said product which was made available to the public before the filing date (e.g. by publication of technical brochure, non-patent or patent literature) state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?
3. If the answer to question 1 is yes or the answer to question 2 is no, which

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.3.03 en date du 27 juin 2023

T 438/19

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : D. Semino
Membres : F. Rousseau
A. Bacchin

Intimé/Titulaire du brevet :

Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Chemicals Tohcello, Inc.

Requérant/Opposant :

Borealis AG

Dispositions juridiques pertinentes :

Article 12(4) RPCR
Articles 100b), 54(2), 112(1)a) CBE

Mots-clés :

Document à nouveau produit avec le mémoire exposant les motifs du recours - admis (oui)
Suffisance de l'exposé (oui)
Activité inventive
Saisine de la Grande Chambre de recours

Exergue :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?
2. S'il est répondu par la négative à la première question, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (p. ex. au moyen de la publication d'une brochure technique ou d'un document de la littérature brevet ou non-brevet), sont-elles comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?
3. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, ou s'il est répondu

Kriterien ist dann zu beurteilen, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte? Ist es insbesondere erforderlich, dass die Zusammensetzung und innere Struktur des Erzeugnisses vollständig analysierbar und identisch reproduzierbar sind?

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 626 911 zurückzuweisen, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Material, geeignet als Kapselungsmaterial für eine Solarzelle, das ein Ethylen-/ α -Olefin-Copolymer umfasst, das Folgendes aufweist:

(a1) einen Gehalt von 80 bis 90 mol% an Struktureinheiten, die von Ethylen abgeleitet sind und 10 bis 20 mol% von Struktureinheiten, die von einem C₃₋₂₀-(α -Olefin) abgeleitet sind;

(a2) eine MFR von 10 bis 50 g/10 Minuten, gemessen gemäß ASTM D1238 bei 190 °C und unter einer Last von 2,16 kg;

(a3) eine Dichte von 0,865 bis 0,884 g/cm³, gemessen gemäß ASTM D1505;

(a4) eine Shore-A-Härte von 60 bis 85, gemessen gemäß ASTM D2240; und

(a6) einen Gehalt von Aluminium-Element von 10 bis 500 ppm."

Der Einspruch wurde auf Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ und auf Artikel 100 b) EPÜ gestützt.

II. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die folgenden Beweismittel vorgelegt:

D1: WO 2008/036708 A2

D2: WO 2010/114028 A1

D5: Technische Informationen ENGAGE™ 8400, Dow, 7. September 2011

D5a: ENGAGE® Polyolefin-Elastomer, Produktdatenblatt, DuPont Dow Elastomers, Februar 2004

criteria are to be applied in order to determine whether or not the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden within the meaning of opinion G 1/92? In particular, is it required that the composition and internal structure of the product be fully analysable and identically reproducible?

Summary of Facts and Submissions

I. The appeal lies against the decision of the opposition division rejecting the opposition filed against European patent No. 2 626 911, whose claim 1 reads as follows:

"1. A material suitable as an encapsulating material for solar cell, which comprises an ethylene/ α -olefin copolymer which has

(a1) a content of 80-90 mol% of structural units derived from ethylene and 10-20 mol% of structural units derived from C₃₋₂₀-(α -olefin);

(a2) a MFR of 10-50 g/10 minutes, measured according to ASTM D1238 at 190°C and under a load of 2.16 kg;

(a3) a density of 0.865-0.884 g/cm³, measured according to ASTM D1505;

(a4) a shore A hardness of 60-85, measured according to ASTM D2240; and

(a6) a content of aluminum element of from 10 to 500 ppm."

An opposition was filed on the grounds of Article 100(a) in conjunction with Article 56 EPC and of Article 100(b) EPC.

II. The opposition proceedings were based among others on the following items of evidence:

D1: WO 2008/036708 A2

D2: WO 2010/114028 A1

D5: ENGAGE™ 8400, Technical Information, Dow, 7 September 2011

D5a: ENGAGE® polyolefin elastomer, Product Information, DuPont Dow Elastomers, February 2004

par la négative à la deuxième question, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit puissent être analysées dans leur intégralité et être reproduites à l'identique ?

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la division d'opposition rejetant l'opposition formée contre le brevet européen n° 2 626 911, dont la revendication 1 se lit comme suit :

"1. Matériau approprié comme matériau d'encapsulation pour pile solaire, qui comprend un copolymère éthylène/ α -oléfine qui a

(a1) une teneur de 80 à 90 % en moles d'unités structurales dérivées d'éthylène et de 10 à 20 % en moles d'unités structurales dérivées d'une α -oléfine en C₃ à C₂₀ ;

(a2) un MFR allant de 10 à 50 g/10 minutes, mesuré selon la norme ASTM D1238 à 190 °C et sous une charge de 2,16 kg ;

(a3) une densité allant de 0,865 à 0,884 g/cm³, mesurée selon la norme ASTM D1505 ;

(a4) une dureté shore A allant de 60 à 85, mesurée selon la norme ASTM D2240 ; et

(a6) une teneur en élément aluminium allant de 10 à 500 ppm."

Une opposition a été formée pour les motifs visés à l'article 100a) ensemble l'article 56, et à l'article 100b) CBE.

II. La procédure d'opposition s'appuie notamment sur les éléments de preuve suivants :

D1 : WO 2008/036708 A2

D2 : WO 2010/114028 A1

D5 : ENGAGE™ 8400, Technical Information, Dow, 7 septembre 2011

D5a : ENGAGE® polyolefin elastomer, Product Information, DuPont Dow Elastomers, février 2004

D12: Analytical Chemistry, Practice Series, Equipment Analysis 4, ICP emission analysis, herausgegeben von Kyoritsu Shuppan Co. Ltd., 2013, Seiten 196 - 205

D12a: Seiten 196 - 203 von D12 mit Markierung der übersetzten Passagen

D12b: Übersetzung der markierten Passagen von D12a

D13: C. Vandecasteele und C. B. Block: Modern Methods for Trace Element Determination, herausgegeben von Maruzen Co. Ltd., 1995, Seiten 9 - 21

D13a: Seiten 9 - 11 von D13 mit Markierung der übersetzten Passagen

D13b: Übersetzung der markierten Passagen von D13a

D15: Grafik zur Veranschaulichung des Widerstands in Abhängigkeit vom Aluminiumgehalt der Synthesemuster des Streitpatents (eingereicht von der Patentinhaberin mit Schreiben vom 6. März 2017)

D16: BS EN 1122:2001 Plastics – Determination of cadmium – Wet deposition method

D18: US 5,986,028

III. Die Begründung der angefochtenen Entscheidung, soweit sie für dieses Beschwerdeverfahren relevant ist, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) D16 wurde zum Verfahren zugelassen; seine Zulässigkeit wurde nicht bestritten.

b) D18 beziehe sich auf andere Harze als die in Anspruch 1 des Streitpatents definierten, denn darin seien Aluminiumgehalte des Katalysatorrestes im Polyethylen von unter 20 ppm und vorzugsweise von unter 5 ppm offenbart, was sich nur marginal mit den in Anspruch 1 des Streitpatents definierten 10 bis 500 ppm überlappe. Dieses Dokument wurde daher für prima facie nicht relevant erachtet und nicht zum Verfahren zugelassen.

c) Was die ausreichende Offenbarung angehe, so lehrten Absatz 172 des Streitpatents und das allgemeine Fachwissen, dass eine definierte Materialmenge im Nassverfahren zersetzt werde, um den Aluminiumgehalt zu messen. D16 beziehe sich auf die Nasszersetzung von Plastik zur Bestimmung des Gehalts an Cadmium, nicht des Gehalts an Aluminium. Es sei nicht gezeigt worden, dass die Nutzung anderer Säuren oder der zwei in D16

D12: Analytical Chemistry, Practice Series, Equipment Analysis 4, ICP emission analysis, published by Kyoritsu Shuppan Co. Ltd., 2013, pages 196-205,

D12a: Pages 196-203 of D12, wherein translated passages are highlighted

D12b: Translation of the highlighted passages of D12a

D13: Modern Methods for Trace Element Determination, C. Vandecasteele and C.B. Block, published by Maruzen Co. Ltd., 1995, pages 9-21

D13a: Pages 9-11 of D13, wherein translated passages are highlighted

D13b: Translation of the highlighted passages of D13a

D15: Graph showing the resistivity as a function of the aluminium-content for the synthesis examples of the patent in suit (filed by the proprietor with letter of 6 March 2017)

D16: BS EN 1122:2001 Plastics - Determination of cadmium - Wet deposition method

D18: US 5,986,028

III. The reasons for the contested decision which are pertinent for the appeal proceedings can be summarised as follows:

(a) D16 whose admittance was not disputed was admitted into the proceedings.

(b) D18 related to resins different from those defined in claim 1 of the patent in suit, since it disclosed aluminium levels of catalyst residue in the polyethylene of less than 20 ppm, most preferably of less than 5 ppm, which only marginally overlapped with that of 10 to 500 ppm defined in claim 1 of the patent in suit. This document was therefore not prima facie relevant and accordingly not admitted into the proceedings.

(c) Regarding sufficiency of disclosure, paragraph 172 of the patent in suit and the common general knowledge taught that a defined mass of material was wet decomposed to measure the aluminium content. D16 referred to the wet decomposition of plastic to determine the content of cadmium, but not that of aluminium. It had not been shown that the use of different acids or of the two methods described in D16 for determining the amount of cadmium

D12 : Analytical Chemistry, Practice Series, Equipment Analysis 4, ICP emission analysis, publié par Kyoritsu Shuppan Co. Ltd., 2013, pages 196 à 205,

D12a : Pages 196 à 203 de D12, dans lesquelles des passages traduits sont surlignés

D12b : Traduction des passages surlignés de D12a

D13 : Modern Methods for Trace Element Determination, C. Vandecasteele and C.B. Block, publié par Maruzen Co. Ltd., 1995, pages 9 à 21

D13a : Pages 9 à 11 de D13, dans lesquelles des passages traduits sont surlignés

D13b : Traduction des passages surlignés de D13a

D15 : Graphique montrant la résistivité en fonction de la teneur en aluminium pour les exemples de synthèse du brevet en cause (produit par le titulaire par lettre du 6 mars 2017)

D16 : BS EN 1122:2001 Plastiques - Détermination du cadmium - Méthode par décomposition par voie humide

D18 : US 5,986,028

III. Les motifs de la décision contestée pertinents dans le cadre de la procédure de recours peuvent être résumés comme suit :

a) D16 dont l'admission n'a pas été contestée a été admis dans la procédure.

b) D18 se rapportait à des résines différentes de celles définies dans la revendication 1 du brevet en cause, puisqu'il divulguait des niveaux d'aluminium de résidu de catalyseur dans le polyéthylène inférieurs à 20 ppm, de préférence inférieurs à 5 ppm, qui ne chevauchaient que marginalement les niveaux de 10 à 500 ppm définis dans la revendication 1 du brevet en cause. Ce document n'étant pas de prime abord pertinent, il n'a pas été admis dans la procédure.

c) En ce qui concerne la suffisance de l'exposé, le paragraphe 172 du brevet en cause et les connaissances générales enseignaient qu'une masse définie de matériau était décomposée par voie humide pour mesurer la teneur en aluminium. D16 mentionnait la décomposition par voie humide du plastique pour déterminer la teneur en cadmium, mais pas la teneur en aluminium. Il n'avait pas été démontré que l'utilisation de différents acides ou

beschriebenen Verfahren zur Bestimmung des Kadmiumgehalts zu anderen Ergebnissen führen würden, wenn der Aluminiumgehalt gemessen werde. Auch wenn das beanspruchte Stoffgemisch zusätzlich zum Aluminiumgehalt im Ethylencopolymer weiteres Aluminium enthalten könne, habe dies keine Auswirkung auf die Bestimmung des Aluminiumgehalts im Ethylencopolymer. Außerdem gehöre es zum allgemeinen Fachwissen, den Aluminiumgehalt der beanspruchten Materialien im Einklang mit den Synthesebeispielen aus dem Streitpatent vorzubestimmen. Die Erfindung sei daher ausreichend offenbart.

d) Beispiel 3 aus D1 offenbare bis auf den Aluminiumgehalt alle Merkmale des Anspruchs 1. Alle anderen verfügbaren Dokumente des Stands der Technik seien strukturell weiter entfernt. Daher sei das in Beispiel 3 von D1 beschriebene Erzeugnis ENGAGE® 8400 der nächstliegende Stand der Technik.

Das Synthesebeispiel 13 des Streitpatents betreffe ein Copolymer mit einem Aluminiumgehalt von 5 ppm. Dieser sei dem für ENGAGE® 8400 offenbarten Gehalt von 4,4 ppm in vergleichbar. Dieses Beispiel weise einen sehr guten Volumenwiderstand auf. Die von der Patentinhaberin in D15 zusammengefassten Versuche sprächen nicht dafür, dass der in Anspruch 1 definierte Aluminiumgehalt für die Erzielung eines verbesserten Volumenwiderstands entscheidend sei. Die gegenüber D1 gelöste Aufgabe bestehe also in der Bereitstellung eines alternativen Kapselungsmaterials für Solarzellen.

Die Angaben in den Absätzen [0044] und [0045] der Beschreibung deuteten darauf hin, dass die Patentinhaberin erkannt habe, dass es bei Berücksichtigung praktischer und wirtschaftlicher Zwänge einen optimierten Bereich für den Aluminiumgehalt gebe. Würde ein Kapselungsmaterial, wie von der Einsprechenden behauptet, bei niedrigerem Aluminiumgehalt bessere Eigenschaften aufweisen, sei davon auszugehen, dass der Fachmann den Aluminiumgehalt eher auf Null reduziert hätte. Zudem hätte der Fachmann dann wohl kaum den Aluminiumgehalt in Beispiel 3 von D1 erhöht, denn dies hätte entweder die Zugabe von Aluminiumionen zu ENGAGE® 8400 erfordert, was unrealistisch sei, oder die Wahl eines anderen Polymers erfordert, das nicht zwangsläufig auch alle sonstigen Erfordernisse des Anspruchs 1 erfüllen würde. Folglich sei der im erteilten

would lead to different results when measuring the amount of aluminium. Although the claimed composition could comprise in addition to the aluminium content in the ethylene copolymer further aluminium, this did not have an effect on the determination of the aluminium content in the ethylene copolymer. Furthermore, it belonged to common general knowledge to predetermine the aluminium content of the claimed materials in line with the synthesis examples of the patent in suit. Accordingly, the invention was sufficiently disclosed.

(d) Example 3 of D1 disclosed all the features of claim 1 except the aluminium content. All other available prior art documents were structurally more remote. It was therefore concluded that the product ENGAGE® 8400 described in Example 3 of D1 represented the closest prior art.

Synthetic example 13 of the patent in suit concerned a copolymer having an aluminium content of 5 ppm. That level was comparable to the content of 4.4 ppm disclosed for ENGAGE® 8400. This example exhibited a very good volume resistivity. The experiments summarised by the patent proprietor in D15 did not demonstrate the criticality of the amount of aluminium defined in claim 1 for providing an improved volume resistivity. The problem solved over D1 was therefore the provision of an alternative encapsulant material for solar cells.

In view of the information provided in paragraphs [0044] and [0045] of the specification, it appeared that the proprietor had realised that an optimised range for the aluminium content existed when taking into account practical and economical constraints. If, as alleged by the opponent, an encapsulation composition had better properties when the aluminium content was lower, it had to be concluded that the skilled person would have rather reduced the amount of aluminium to zero. In addition, it was unreasonable to assume that the skilled person would have increased the aluminium content in example 3 of D1 as this would have either required to add aluminium-ions to ENGAGE® 8400, which was not realistic, or to select a different polymer which did not necessarily satisfy all other requirements of claim 1. It was

des deux méthodes décrites dans D16 pour déterminer la quantité de cadmium conduirait à des résultats différents lors de la mesure de la quantité d'aluminium. Bien que la composition revendiquée puisse comprendre, en plus de la teneur en aluminium dans le copolymère d'éthylène, d'autres quantités d'aluminium, cela n'a pas eu d'effet sur la détermination de la teneur en aluminium dans le copolymère d'éthylène. En outre, il relevait des connaissances générales de déterminer à l'avance la teneur en aluminium des matériaux revendiqués, conformément aux exemples de synthèse du brevet en cause. Par conséquent, l'invention était suffisamment exposée.

d) L'exemple 3 de D1 divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1, à l'exception de la teneur en aluminium. Tous les autres documents de l'état de la technique disponibles étaient structurellement plus éloignés. Il a donc été conclu que le produit ENGAGE® 8400 décrit dans l'exemple 3 de D1 représentait l'état de la technique le plus proche.

L'exemple synthétique 13 du brevet en cause concernait un copolymère ayant une teneur en aluminium de 5 ppm. Ce niveau était comparable à la teneur de 4,4 ppm divulguée concernant le produit ENGAGE® 8400. Cet exemple présentait une très bonne résistivité volumique. Les expériences résumées par le titulaire du brevet dans D15 n'ont pas démontré l'importance cruciale de la quantité d'aluminium définie dans la revendication 1 pour obtenir une résistivité volumique améliorée. Le problème résolu par rapport à D1 était donc de fournir un matériau encapsulant alternatif pour piles solaires.

Au vu des informations fournies aux paragraphes [0044] et [0045] du fascicule de brevet, il semble que le titulaire ait réalisé qu'il existait une plage optimisée pour la teneur en aluminium en tenant compte de contraintes pratiques et économiques. Si, comme le prétend l'opposant, une composition d'encapsulation possède de meilleures propriétés lorsque la teneur en aluminium est plus faible, il fallait en conclure que l'homme du métier aurait de préférence réduit la quantité d'aluminium à zéro. En outre, il n'était pas raisonnable de supposer que l'homme du métier aurait augmenté la teneur en aluminium dans l'exemple 3 de D1, car cela aurait nécessité soit d'ajouter des ions aluminium au produit ENGAGE® 8400, ce qui n'était pas réaliste, soit de sélectionner un polymère différent qui ne satisfaisait pas nécessairement à toutes les autres

Anspruch 1 definierte Aluminiumgehalt für den Fachmann nicht naheliegend gewesen.

therefore concluded that the amount of aluminium defined in claim 1 as granted was not obvious to the skilled person.

exigences de la revendication 1. Il a donc été conclu que la quantité d'aluminium définie dans la revendication 1 du brevet tel que délivré n'était pas évidente pour l'homme du métier.

e) Der Einspruch wurde daher zurückgewiesen.

(e) The opposition was therefore rejected.

e) L'opposition a donc été rejetée.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte sie erneut das Dokument D18 ein.

IV. An appeal against that decision was lodged by the opponent (appellant). With the statement of grounds of appeal the appellant resubmitted document D18.

IV. L'opposant (requérant) a formé un recours contre cette décision. Le requérant a produit à nouveau le document D18 avec son mémoire exposant les motifs du recours.

V. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) reichte mit ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung die Hilfsanträge 1 bis 5 ein, deren Wortlaut für die vorliegende Entscheidung nicht relevant ist.

V. With the reply to the statement of grounds of appeal, the patent proprietor (respondent) filed auxiliary requests 1 to 5, whose wording is not relevant for the present decision.

V. Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, le titulaire du brevet (intimé) a présenté les requêtes subsidiaires 1 à 5, dont le libellé n'est pas pertinent pour la présente décision.

VI. In Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erließ die Kammer eine Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020, in der sie ihre vorläufige Analyse bestimmter, für die zu treffende Entscheidung relevanter Fragen darlegte. Während sie die Einwände der Einsprechenden in Bezug auf die unzureichende Offenbarung nicht überzeugend fand, sei die Entscheidung über den erfinderischen Charakter des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 letztlich davon abhängig, ob das (kommerziell erhältliche) Erzeugnis ENGAGE® 8400 vor dem wirksamen Datum des Streitpatents öffentlich zugänglich gewesen sei oder nicht. Hinsichtlich des Vorbringens der Beschwerdegegnerin, dass das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 – gemäß der Begründung der Stellungnahme G 1/92 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1993, 277) – der Öffentlichkeit nicht im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden sei, könnte eine Befassung der Großen Beschwerdekammer erforderlich sein. Die Mitteilung der Kammer enthielt eine Analyse der Stellungnahme G 1/92 und ihrer Auslegung in verschiedenen Entscheidungen der Beschwerdekammern sowie einen Vorschlag für der Großen Beschwerdekammer vorzulegende Rechtsfragen.

VI. In preparation of the oral proceedings, a communication pursuant to Article 15(1) RPBA 2020 conveying the Board's provisional analysis on certain issues relevant to the decision to be taken was issued. While the appellant's objections as to lack of sufficiency of disclosure did not appear convincing, a decision as to whether the subject-matter of granted claim 1 involved an inventive step ultimately depended on the question of whether the (commercially available) product ENGAGE® 8400 had been made available to the public before the effective date of the present patent. Concerning the respondent's submission that the commercial product ENGAGE® 8400 had not been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC having regard to the rationale of the opinion of the Enlarged Board of Appeal G 1/92 (OJ EPO 1993, 277), the Board indicated that a referral to the Enlarged Board of Appeal might be necessary. An analysis of opinion G 1/92 and its interpretation in various decisions of the Boards of Appeal was given in the communication, as well as proposed questions to be referred to the Enlarged Board of Appeal.

VI. En préparation de la procédure orale, par une notification établie conformément à l'article 15(1) RPBA 2020, la chambre a fait connaître son analyse provisoire sur certaines questions pertinentes pour la décision à prendre. Si les objections soulevées par le requérant concernant une insuffisance de l'exposé n'ont pas semblé convaincantes, une décision quant à l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré dépendait finalement de la question de savoir si le produit ENGAGE® 8400 (disponible dans le commerce) avait été rendu accessible au public avant la date effective du présent brevet. En ce qui concerne l'argument de l'intimé selon lequel le produit commercial ENGAGE® 8400 n'avait pas été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE compte tenu du raisonnement de la Grande Chambre de recours dans l'avis G 1/92 (JO OEB 1993, 277), la chambre a indiqué qu'un renvoi à la Grande Chambre de recours pourrait être nécessaire. La notification contient une analyse de l'avis G 1/92 et son interprétation dans diverses décisions des chambres de recours, ainsi que des propositions de questions à soumettre à la Grande Chambre de recours.

VII. Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 12. Juli 2022 und die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 18. August 2022 einschließlich einer beigelegten Anlage Stellung zur öffentlichen Zugänglichkeit von ENGAGE® 8400 und zur Auslegung von G 1/92.

VII. The appellant with a letter dated 12 July 2022, and the respondent in a letter dated 18 August 2022 together with an annex attached thereto, took position on the public availability of ENGAGE® 8400 and the interpretation to be made of opinion G 1/92.

VII. Le requérant, par lettre du 12 juillet 2022, et l'intimé, par lettre du 18 août 2022 accompagnée d'une annexe, ont pris position sur l'accessibilité du public au produit ENGAGE® 8400 et sur l'interprétation à donner à l'avis G 1/92.

VIII. Am 8. September 2022 fand die mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf:

- die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents beantragte,
- die Beschwerdegegnerin die Zurückweisung der Beschwerde beantragte oder alternativ die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5,
- die Kammer entschied, das Dokument D18 zum Beschwerdeverfahren zuzulassen,
- die Kammer ihre Schlussfolgerung verkündete, dass das Patent das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfülle,
- die Frage erörtert wurde, ob die Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit im vorliegenden Fall eine Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ erfordere, um die Anwendung der Stellungnahme G 1/92 zu klären.

Nach Beendigung der sachlichen Debatte unterrichtete die Kammer die Beteiligten, dass das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde.

IX. Das Vorbringen der Beteiligten, soweit es relevant ist, ist den nachstehenden Entscheidungsgründen zu entnehmen. Abgesehen von der Zulassung von D18 und der Frage der ausreichenden Offenbarung in Bezug auf die Bestimmung des Aluminiumgehalts ist hauptsächlich die Auslegung der Stellungnahme G 1/92 strittig. Während die Beschwerdeführerin eine Befassung der Großen Beschwerdekammer befürwortet, um zu klären, wie G 1/92 anzuwenden ist, verneint die Beschwerdegegnerin, dass es verschiedene vertretbare Auslegungen der Stellungnahme G 1/92 gäbe, die für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens entscheidend wären.

Entscheidungsgründe

Zulassung von D18

1. Die Beschwerdeführerin reichte das Dokument D18 mit Schreiben vom 10. September 2018 in Vorbereitung der vor der Einspruchsabteilung anberaumten mündlichen Verhandlung ein und später erneut mit ihrer Beschwerdebegründung. Sie beantragte die Aufhebung der Entscheidung der

VIII. Oral proceedings were held on 8 September 2022 in the course of which:

- the appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked,
- the respondent requested that the appeal be dismissed, or alternatively that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained in amended form on the basis of any of auxiliary requests 1 to 5 filed with the reply to the statement of grounds of appeal,
- the Board decided to admit document D18 into the appeal proceedings,
- the Board announced the conclusion that the patent fulfilled the requirements of sufficiency of disclosure,
- the question of whether in the present case a decision on inventive step required a referral to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC to clarify the application of opinion G 1/92 was discussed.

After closure of the debate on that issue, the Board informed the parties that the proceedings were going to continue in writing.

IX. The parties' submissions, in so far as they are pertinent, may be derived from the reasons for the decision below. Apart from the admittance of D18 and the issue of sufficiency of disclosure relating to the determination of the content of aluminium, the issue in dispute essentially concerns the interpretation to be made of opinion G 1/92. While the appellant supports a referral to the Enlarged Board in order to clarify how G 1/92 should be applied, the respondent disagrees that there are different reasonable interpretations of opinion G 1/92 which would be decisive for the outcome in the present case.

Reasons for the Decision

Admittance of D18

1. The appellant filed document D18 with letter of 10 September 2018, in preparation of the oral proceedings scheduled before the opposition division, and resubmitted it with the statement of grounds of appeal. The appellant requested that the decision of the opposition division not to admit

VIII. Une procédure orale s'est tenue le 8 septembre 2022 au cours de laquelle :

- le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen,
- l'intimé a demandé le rejet du recours, ou, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sous une forme modifiée sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 5 déposées avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours,
- la chambre a décidé d'admettre le document D18 dans la procédure de recours,
- la chambre a conclu que le brevet remplissait les conditions de suffisance de l'exposé,
- la question de savoir si, en l'espèce, une décision sur l'activité inventive nécessitait une saisine de la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1)a) CBE pour clarifier l'application de l'avis G 1/92 a été examinée.

Après la clôture des débats sur cette question, la chambre a informé les parties que la procédure allait se poursuivre par écrit.

IX. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont pertinents, peuvent être déduits des motifs de la décision ci-dessous. Outre l'admission de D18 et la question de la suffisance de l'exposé relative à la détermination de la teneur en aluminium, le point litigieux porte essentiellement sur l'interprétation à donner de l'avis G 1/92. Alors que le requérant est favorable à une saisine de la Grande Chambre afin de clarifier la manière dont l'avis G 1/92 devrait être appliqué, l'intimé conteste l'existence de différentes interprétations raisonnables de l'avis G 1/92 qui seraient déterminantes pour l'issue de la présente affaire.

Motifs de la décision

Admission de D18

1. Le requérant a déposé le document D18 par lettre du 10 septembre 2018, en préparation de la procédure orale prévue devant la division d'opposition, et l'a de nouveau produit avec le mémoire exposant les motifs du recours. Le requérant a demandé l'annulation de la décision de la division

Einspruchsabteilung, das Dokument D18 nicht zum Verfahren zuzulassen.

1.1 Dieser Antrag fällt in das Ermessen der Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind (Artikel 12 (4) VOBK 2007, der hier gemäß Artikel 25 (2) VOBK 2020 anzuwenden ist). Nach der ständigen Rechtsprechung, insbesondere der Entscheidung G 7/93 (ABl. EPA 1994, 775), Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über eine Ermessensentscheidung der ersten Instanz hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat.

Doch selbst wenn die Einspruchsabteilung die richtigen Kriterien in nicht willkürlicher Weise angewandt hat, muss die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 trotzdem unabhängig ausüben, denn die Beschwerdeführerin hat das Dokument erneut eingereicht und seine Zulassung zum Beschwerdeverfahren auf der Grundlage zusätzlicher Einlassungen und geänderter Umstände beantragt. In Anbetracht dessen ist die Kammer – im Einklang mit der Argumentation in T 971/11 vom 4. März 2016 – der Auffassung, dass sie ein Dokument, das sie zum Verfahren zugelassen hätte, wenn es zu Beginn des Beschwerdeverfahrens erstmalig eingereicht worden wäre, nicht allein aus dem Grund für unzulässig erachten sollte, dass es bereits vor der ersten Instanz vorgelegt (und nicht zugelassen) worden ist (siehe unten Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe).

1.2 Diesbezüglich hatte die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, nachdem diese entschieden hatte, D18 nicht zum Verfahren zuzulassen, erstmals im Verfahren vorgebracht, dass das Beispiel 3 aus D1 – nach Auffassung der Einsprechenden der nächstliegende Stand der Technik – nicht reproduzierbar und somit kein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei (Niederschrift der Einspruchsverhandlung, Seite 4, Zeilen 6 - 10). Bezug nehmend auf G 1/92, Nummer 1.4 der Entscheidungsgründe und T 23/11 vom 13. Februar 2014 erklärte die Patentinhaberin, dass dieses Beispiel keine nacharbeitbare Offenbarung sei, da D1 nicht das Polymerisationsverfahren für

document D18 into the proceedings be overturned.

1.1 This request is subject to the Board's discretionary power to hold inadmissible facts, evidence and requests which could have been presented or were not admitted in the first instance proceedings (Article 12(4) RPBA 2007, which applies in view of Article 25(2) RPBA 2020). According to the established case law, in particular decision G 7/93 (OJ EPO 1994, 775), point 2.6 of the Reasons, a Board of Appeal should only overturn discretionary decisions of first instance departments if it concludes that the first instance department has not exercised its discretion in accordance to the right principles or it has exercised its discretion in an unreasonable way.

However, even if the opposition division applied the correct criteria in a non-unreasonable way, the Board has nevertheless to independently exercise its own discretion under Article 12(4) RPBA 2007, since the document was resubmitted and its admittance in appeal was requested by the appellant on the basis of additional submissions and changed circumstances. In this context, the Board, following the line adopted in T 971/11 of 4 March 2016, considers that a document which would have been admitted into appeal proceedings if it had been filed for the first time at the outset of those proceedings should not be held inadmissible for the sole reason that it was already filed before the department of first instance (and not admitted) (see point 1.3 of the Reasons).

1.2 In this respect, at the oral proceedings before the opposition division, after the division had decided not to admit D18 into the proceedings, the patent proprietor argued for the first time in the proceedings that example 3 of D1, considered by the opponent to represent the closest prior art, could not be reproduced and hence was not a suitable starting point for assessing inventive step (minutes, page 4, lines 6-10). Referring to point 1.4 of the Reasons for opinion G 1/92 and decision T 23/11 of 13 February 2014, the patent proprietor submitted that the disclosure of said example was not enabling, since D1 did not disclose the polymerisation process resulting in ENGAGE® 8400. The opposition division, however, decided that

d'opposition de ne pas admettre le document D18 dans la procédure.

1.1 Cette requête relève du pouvoir d'appréciation de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance (article 12(4) RPCR 2007, qui s'applique en vertu de l'article 25(2) RPCR 2020). Selon la jurisprudence constante, en particulier la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), point 2.6 des motifs, une chambre de recours ne doit annuler des décisions rendues par des instances du premier degré ayant exercé leur pouvoir d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé son pouvoir conformément aux principes corrects ou qu'elle a exercé ce pouvoir de manière déraisonnable.

Cependant, même si la division d'opposition a appliqué les critères corrects d'une manière non déraisonnable, la chambre doit néanmoins exercer de manière indépendante son propre pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(4) RPCR 2007, étant donné que le document a été produit à nouveau et que son admission dans la procédure de recours a été demandée par le requérant sur le fondement de moyens supplémentaires et de nouvelles circonstances. Dans ce contexte, la chambre, suivant la ligne adoptée dans la décision T 971/11 du 4 mars 2016, considère qu'un document qui aurait été admis dans la procédure de recours s'il avait été déposé pour la première fois au début de cette procédure ne doit toutefois pas être considéré comme irrecevable pour la seule raison qu'il a déjà été déposé devant la première instance (et qu'il n'a pas été admis) (voir point 1.3 des motifs).

1.2 À cet égard, lors de la procédure orale devant la division d'opposition, suite à la décision de la division de ne pas admettre D18 dans la procédure, le titulaire du brevet a fait valoir pour la première fois dans la procédure que l'exemple 3 de D1, considéré par l'opposant comme représentant l'état de la technique le plus proche, ne pouvait pas être reproduit et n'était donc pas un point de départ approprié pour apprécier l'activité inventive (procès-verbal, page 4, lignes 6 à 10). Se référant au point 1.4 des motifs de l'avis G 1/92 et à la décision T 23/11 du 13 février 2014, le titulaire du brevet alléguait que la divulgation de cet exemple ne permettait pas de reproduire l'invention, puisque D1 ne divulguait pas le processus de

die Herstellung von ENGAGE® 8400 offenbare. Die Einspruchsabteilung entschied jedoch, dass das Beispiel 3 von D1 mit der dortigen Verwendung von ENGAGE® 8400 ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei, ohne auf dieses Vorbringen einzugehen (Seite 9, Zeilen 6 - 16 der Entscheidungsbegründung).

In ihrer Beschwerdebegründung ging die Beschwerdeführerin vorsorglich auf die Nacharbeitbarkeit der Offenbarung des Beispiels 3 von D1 ein und brachte vor, dass in dem auf Seite 14 von D1 beginnenden und auf Seite 15 endenden Absatz Bezug genommen werde auf D18 als die Herstellung von ENGAGE®-Polymeren beschreibendes Dokument. In dem betreffenden Absatz von D1 ist erklärt, dass homogen verzweigte, im Wesentlichen lineare Ethylen/ α -Olefin-Copolymere (für die die über The Dow Chemical Company erhältlichen AFFINITY®- und ENGAGE®-Polyethylene als Beispiele angeführt sind) besonders bevorzugte Formen sind und in drei US-Patenten, von denen eines D18 entspricht, ausführlicher beschrieben werden.

Dementsprechend ist die erneute Vorlage von D18 mit der Beschwerdebegründung in Zusammenhang mit dem Vorbringen, dass dieses Dokument die Nacharbeitbarkeit der Offenbarung von ENGAGE® 8400 belegen würde und folglich das Beispiel 3 aus D1 als nächstliegender Stand der Technik herangezogen werden könne, eine legitime Reaktion – zum frühestmöglichen Zeitpunkt – auf die neuen Einlassungen der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung, nachdem die Einspruchsabteilung bereits entschieden hatte, D18 nicht zuzulassen. Dies ist nach Auffassung der Kammer ein ausreichender Grund, D18 zum Verfahren zuzulassen.

1.3 Anders als von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht, konnte von der Beschwerdeführerin nicht erwartet werden, sofort in der mündlichen Verhandlung auf diese neue und kurze Einlassung durch einen erneuten Antrag auf Zulassung von D18 zum Verfahren zu reagieren. Vorbringen, die als unmittelbare Reaktion auf solche neuen Umstände und neu vorgelegten Beweismittel eingereicht werden, gleich zu Beginn des Beschwerdeverfahrens nicht zuzulassen, wäre mit der Verfahrensgerechtigkeit nicht vereinbar. Daher ist in diesem Zusammenhang das Vorbringen der Beschwerdegegnerin irrelevant, dass ein Einwand wegen mangelnder Nacharbeitbarkeit der Offenbarung nichts Ungewöhnliches sei. Ihr

example 3 of D1 using ENGAGE® 8400 was a suitable starting point for assessing inventive step, without dealing with that argument (Reasons for the decision, page 9, lines 6-16).

In the statement of grounds of appeal, the appellant preemptively dealt with the enablement of the disclosure of example 3 of D1 and submitted that D18 is cross-referenced in the paragraph bridging pages 14 and 15 of D1 as a document describing the preparation of ENGAGE® polymers. D1 describes in said passage that homogeneously branched, substantially linear ethylene/ α -olefin polymers, for which AFFINITY® and ENGAGE® polyethylene available from The Dow Chemical Company are given as examples, are especially preferred and are more fully described in three US patents, one corresponding to reference D18.

Accordingly, the resubmission of document D18 with the statement of grounds of appeal in connection with the argument that this document would demonstrate the enabling character of the disclosure of ENGAGE® 8400 with the consequence that example 3 of D1 can be taken as the closest prior art is a legitimate reaction, at the earliest possible stage, to the new submissions made by the patent proprietor during the oral proceedings after the opposition division had already decided not to admit D18. This, in the Board's view, constitutes a sufficient reason to admit D18 into the proceedings.

1.3 Contrary to the respondent's argument, it could not be expected that the appellant would immediately react to this new and brief submission by requesting anew, during the oral proceedings, to admit D18 into the proceedings. Not allowing at the onset of the appeal proceedings submissions in direct response to this new circumstance and evidence brought forward would be contrary to procedural fairness. In this context the respondent's argument that an objection as to lack of enablement of a disclosure would be nothing out of the ordinary, is thus irrelevant. The respondent's argument that D18 would not be part of the common general knowledge and cannot demonstrate an

polymérisation aboutissant au produit ENGAGE® 8400. La division d'opposition a toutefois décidé que l'exemple 3 de D1 utilisant ENGAGE® 8400 constituait un point de départ approprié pour l'appréciation de l'activité inventive, sans traiter cet argument (motifs de la décision, page 9, lignes 6 à 16).

Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a traité de manière préventive la question de la divulgation suffisante de l'exemple 3 de D1 et a fait valoir que le document D18 fait l'objet d'un renvoi dans le paragraphe situé entre les pages 14 et 15 de D1 en tant que document décrivant la préparation des polymères ENGAGE®. D1 décrit dans ce passage que les polymères éthylène/ α -oléfine homogènes, ramifiés et substantiellement linéaires, pour lesquels les polyéthylènes AFFINITY® et ENGAGE® disponibles auprès de The Dow Chemical Company sont mentionnés à titre d'exemples, sont particulièrement préférés et sont décrits plus en détail dans trois brevets américains, dont l'un correspond à la référence D18.

En conséquence, produire à nouveau le document D18 avec le mémoire exposant les motifs du recours en lien avec l'argument selon lequel ce document démontrerait la divulgation suffisante de ENGAGE® 8400, avec pour conséquence que l'exemple 3 de D1 peut être considéré comme état de la technique le plus proche, est une réaction légitime, au stade le plus précoce possible, aux nouveaux moyens invoqués par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale après que la division d'opposition eut déjà décidé de ne pas admettre le document D18. Selon la chambre, cela constitue une raison suffisante pour admettre D18 dans la procédure.

1.3 Contrairement à l'argument de l'intimé, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le requérant réagisse immédiatement à ce moyen nouveau et succinct en demandant à nouveau, au cours de la procédure orale, l'admission de D18 dans la procédure. Ne pas autoriser, dès le début de la procédure de recours, des moyens invoqués en réponse directe à cette nouvelle circonstance et les preuves présentées serait contraire à l'équité de la procédure. Dans ce contexte, l'argument de l'intimé, selon lequel une objection relative au défaut de reproductibilité d'une divulgation n'aurait rien d'exceptionnel, n'est donc pas pertinent. L'argument de l'intimé selon lequel D18 ne ferait pas partie

Argument, dass D18 nicht Teil des allgemeinen Fachwissens sei und nicht die Nacharbeitbarkeit von ENGAGE® 8400 belegen könne, ist Teil der sachlichen Debatte und folglich ohne Belang für die Zulassung von D18.

1.4 Unter diesen Umständen hat die Kammer keinen Grund, D18 in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 nicht zuzulassen. D18 wird somit zum Beschwerdeverfahren zugelassen.

Ausreichende Offenbarung

2. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA erfüllt ein europäisches Patent das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung, wenn der Fachmann anhand der in der Patentschrift enthaltenen Angaben und gegebenenfalls unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens in der Lage ist, die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand, d. h. mit vertretbarem Aufwand, auszuführen. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, ein Material herzustellen, das der Parameter- und der Strukturdefinition des vorliegenden Anspruchs 1 genügt, insbesondere was den Aluminiumgehalt angeht.

Der Einwand der Beschwerdeführerin betrifft die Fähigkeit des Fachmanns, diesen Aluminiumgehalt im Ethylen/ α -Olefin-Copolymer genau und verlässlich zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass Anspruch 1 nicht genügend Angaben zur Bestimmung dieses Gehalts enthält und seine Offenbarung somit unzureichend ist.

2.1 Es ist unstrittig, dass das Vorhandensein von Aluminium im Ethylen/ α -Olefin-Copolymer der erfindungsgemäßen Lehre zufolge auf die Verwendung einer organischen Aluminiumoxyverbindung oder einer organischen Aluminiumverbindung zurückgeht, die bei der Polymerisation des Ethylen/ α -Olefin-Copolymers als Cokatalysator hinzugefügt wird (Seite 4, Zeilen 12 - 15 und Absatz 44 des Streitpatents), wobei in Absatz 44 beschrieben ist, dass der Aluminiumgehalt von der Konzentration dieses während des Polymerisationsverfahrens hinzugefügten Cokatalysators abhängt. Unstrittig ist auch, dass den Absätzen 81 bis 93 des Streitpatents eine allgemeine Anleitung für die Herstellung des beanspruchten Ethylen/Olefin-Copolymers zu entnehmen ist, einschließlich einer Angabe der einzusetzenden Katalysator- und Cokatalysatormenge (siehe Absätze 86 und 87 des Streitpatents).

enabling character of ENGAGE® 8400 actually pertains to the merits of the discussion and is therefore not relevant for the admittance of D18.

1.4 Under these circumstances, the Board has no reason to make use of its discretionary power under Article 12(4) RPBA 2007 to hold D18 inadmissible. D18 is therefore admitted into the appeal proceedings.

Sufficiency of disclosure

2. According to the established jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO a European patent complies with the requirements of sufficiency of disclosure, if a skilled person, on the basis of the information provided in the patent specification and, if necessary, using common general knowledge, is able to carry out the invention over the whole area claimed without undue burden, i.e. with reasonable effort. This means in the present case to prepare a material that meets the parametric and structural definition of present claim 1, in particular the content of aluminium.

The objection of the appellant concerns the ability of the skilled person to accurately and reliably determine that amount of aluminium in the ethylene/ α -olefin copolymer. The appellant argues that, owing to the absence of sufficient information on how to determine that amount, claim 1 lacks sufficiency of disclosure.

2.1 It is undisputed that the presence of aluminium in the ethylene/ α -olefin copolymer is taught to find its origin in the use of an organic aluminumoxy compound or organic aluminium compound added as co-catalyst for the polymerisation of the ethylene/ α -olefin copolymer (page 4, lines 12-15 and paragraph 44 of the patent in suit), paragraph 44 describing that the aluminium content is dependent on the concentration of said co-catalyst added during the polymerisation process. It is also uncontested that general guidance for producing the claimed ethylene olefin copolymer is provided in paragraphs 81 to 93 of the patent in suit, including a description of the amount of catalyst and co-catalyst to be used (see paragraphs 86 and 87 of the patent in suit).

des connaissances générales et ne pourrait pas démontrer une divulgation suffisante de ENGAGE® 8400 se rapporte en réalité au débat sur le fond et n'est donc pas pertinent pour l'admission de D18.

1.4 Dans ces circonstances, la chambre n'a aucune raison de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 12(4) RPCR 2007 pour considérer D18 comme non admissible. D18 est donc admis dans la procédure de recours.

Suffisance de l'exposé

2. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, un brevet européen satisfait aux exigences de suffisance de l'exposé si un homme du métier, se fondant sur les informations fournies dans le fascicule de brevet et, si nécessaire, sur ses connaissances générales, est en mesure de réaliser l'invention dans l'ensemble du domaine revendiqué sans difficulté excessive, c'est-à-dire au prix d'un effort raisonnable. Il s'agit en l'espèce de préparer un matériau qui répond à la définition paramétrique et structurelle de la présente revendication 1, en particulier en ce qui concerne la teneur en aluminium.

L'objection du requérant concerne la capacité de l'homme du métier à déterminer de manière précise et fiable la quantité d'aluminium dans le copolymère éthylène/ α -oléfine. Le requérant soutient que la revendication 1 n'est pas suffisamment exposée en raison de l'absence d'informations suffisantes sur la manière de déterminer cette quantité.

2.1 Il n'est pas contesté que le brevet enseigne que la présence d'aluminium dans le copolymère éthylène/ α -oléfine provient de l'utilisation d'un composé organique aluminumoxy ou d'un composé organique d'aluminium ajouté comme co-catalyseur pour la polymérisation du copolymère éthylène/ α -oléfine (page 4, lignes 12-15 et paragraphe 44 du brevet en cause), le paragraphe 44 décrivant que la teneur en aluminium dépend de la concentration dudit co-catalyseur ajouté au cours du processus de polymérisation. Il n'est pas non plus contesté que des indications générales concernant la production du copolymère éthylène-oléfine revendiqué sont fournies dans les paragraphes 81 à 93 du brevet en cause, y compris une description de la quantité de catalyseur et de co-catalyseur à utiliser (voir paragraphes 86 et 87 du brevet en cause).

2.2 Die Beschwerdegegnerin verwies in Nummer 51 ihrer Erwiderung darauf, dass im Streitpatent mehrere Synthesebeispiele aufgeführt seien, die eine detaillierte Beschreibung der Katalysatoren und Reaktionsbedingungen für die Herstellung des Materials gemäß Anspruch 1 liefern. Tatsächlich sind in den Absätzen 186 bis 198 des Streitpatents spezifische Herstellungsverfahren für 13 Copolymere beschrieben, für die die Zugaberaten für Ethylen, das Comonomer, den Katalysator und die aluminiumbasierten Cokatalysator-Verbindungen sowie der Gehalt des Aluminiumrests in den hergestellten Copolymeren angegeben sind.

Auch wenn einige der hergestellten Copolymere nicht unter die vorliegende Erfindung fallen, weil sie nicht alle der in Anspruch 1 genannten Eigenschaften aufweisen, so ist diesen Herstellungsverfahren doch zu entnehmen, wie der Fachmann, der ein Copolymer mit dem in Anspruch 1 geforderten Aluminiumrestgehalt herstellen will, die Zugaberaten des Ethylens, des α -Olefinen, des Katalysators und der aluminiumbasierten Cokatalysator-Verbindungen anpassen muss, um die in Anspruch 1 definierten Copolymere zu erhalten.

Die Beschwerdeführerin hat nicht behauptet – geschweige denn Beweismittel dafür vorgelegt –, dass der Fachmann außerstande wäre, anhand der Lehre des Streitpatents und mit vertretbarem Versuchsaufwand ein Ethylen/ α -Olefin-Copolymer herzustellen, das der Parameterdefinition des Anspruchs 1, einschließlich des Aluminiumrestgehalts, entspricht.

2.3 Vielmehr bezieht sich der Einwand der Beschwerdeführerin, dass der Fachmann außerstande wäre, die Erfindung auszuführen, auf dessen Fähigkeit, den Aluminiumgehalt in einem Ethylen/ α -Olefin-Copolymer genau zu bestimmen, wenn er überprüfen wollte, ob der angestrebte Aluminiumrestgehalt dem Anspruch 1 der erteilten Fassung entspricht.

Unstrittig ist jedoch, dass der Fachmann dem Absatz 172 des Streitpatents die entsprechende Lehre für diese Bestimmung entnehmen könnte, der zufolge das Ethylen/ α -Olefin-Copolymer im Nassverfahren zersetzt und anschließend mit reinem Wasser bis zu einem vorgegebenen endgültigen Volumen verdünnt wird, um den Aluminiumgehalt mittels eines bestimmten

2.2 The respondent pointed out in section 51 of their rejoinder that the disputed patent describes several synthesis examples providing a detailed description of catalysts and reaction conditions used for the preparation of the material of claim 1. Indeed, specific preparation methods are described in paragraphs 186 to 198 of the patent in suit for thirteen copolymers for which the feed rates for ethylene, the comonomer, the catalyst and aluminium-based co-catalyst compounds, as well as the amount of aluminium residue in the produced copolymers, are indicated.

Despite the fact that some of the copolymers produced are not in accordance with the present invention, as they do not meet all properties recited in claim 1, these preparation methods nevertheless show how the skilled person wishing to prepare a copolymer comprising an amount of aluminium residue as required by granted claim 1 would adjust the feed rates of ethylene, α -olefin, catalyst and aluminium-based co-catalyst compounds so as to obtain the copolymers defined in claim 1 of the patent in suit.

The appellant did not argue, let alone provide any evidence, that the skilled person, repeating the teaching provided in the patent in suit and using a reasonable amount of experimentation, would not be in the position to obtain the ethylene/ α -olefin copolymer meeting the parametric definition of claim 1, including the amount of residual aluminium.

2.3 The appellant's objection that the skilled person is not in a position to perform the invention rather concerns the ability of the skilled person to accurately determine the amount of aluminium in an ethylene/ α -olefin copolymer, when aiming at verifying whether the amount of residual aluminium targeted is in accordance with granted claim 1.

It is however not contested that the skilled person would find in paragraph 172 of the patent in suit the relevant teaching for said measurement, according to which the ethylene/ α -olefin copolymer is decomposed by a wet process and then diluted with pure water to a given final volume, the amount of aluminium being quantified using a specific

2.2 L'intimé a souligné dans la section 51 de sa réplique que le brevet litigieux décrit plusieurs exemples de synthèse fournissant une description détaillée des catalyseurs et des conditions de réaction dans le cadre de la préparation du matériau de la revendication 1. En effet, des méthodes de préparation spécifiques sont décrites aux paragraphes 186 à 198 du brevet en cause concernant treize copolymères pour lesquels sont indiqués les taux d'alimentation en éthylène, en comonomère, en catalyseur et en composés co-catalytiques à base d'aluminium, ainsi que la quantité de résidu d'aluminium dans les copolymères produits.

Bien que certains des copolymères produits ne soient pas conformes à la présente invention, puisqu'ils ne présentent pas toutes les propriétés énoncées dans la revendication 1, ces procédés de préparation montrent néanmoins comment l'homme du métier souhaitant préparer un copolymère comprenant une quantité de résidu d'aluminium selon les exigences de la revendication 1 du brevet tel que délivré ajusterait les taux d'alimentation en éthylène, α -oléfine, catalyseur et composés co-catalytiques à base d'aluminium de manière à obtenir les copolymères définis dans la revendication 1 du brevet en cause.

Le requérant n'a pas soutenu, et encore moins fourni de preuves, que l'homme du métier, répétant l'enseignement fourni dans le brevet en cause et menant un nombre raisonnable d'expérimentations, ne serait pas en mesure d'obtenir le copolymère éthylène/ α -oléfine répondant à la définition paramétrique de la revendication 1, y compris la quantité d'aluminium résiduel.

2.3 L'objection du requérant selon laquelle l'homme du métier n'est pas en mesure d'exécuter l'invention concerne plutôt la capacité de l'homme du métier à déterminer avec précision la quantité d'aluminium dans un copolymère éthylène/ α -oléfine, lorsqu'il s'agit de vérifier si la quantité d'aluminium résiduel visée est conforme à la revendication 1 du brevet tel que délivré.

Il n'est toutefois pas contesté que l'homme du métier trouverait l'enseignement pertinent pour cette mesure dans le paragraphe 172 du brevet en cause, selon lequel le copolymère éthylène/ α -oléfine est décomposé par un procédé humide puis dilué avec de l'eau pure jusqu'à un volume final donné, la quantité d'aluminium étant déterminée à l'aide

Spektrometers zu quantifizieren. Daraus ist zu schließen, dass der Fachmann nach Durchführung einiger Versuche geeignete Bedingungen (Partikelgröße der zu analysierenden Copolymerprobe, Säureart, Konzentration, Temperatur, Zeit) für eine wirksame Zersetzung des Ethylen/ α -Olefin-Copolymers ermitteln würde, um den Aluminiumgehalt in einer bestimmten Copolymerprobe verlässlich zu messen. Diesbezüglich wird auf D12 (siehe D12a und D12b), D13 (siehe D13a und D13b) sowie D16 verwiesen, die eine allgemeine Anleitung liefern, wie organisches Material, z. B. Plastik (D12 und D16), zersetzt werden kann, um den Gehalt der darin enthaltenen metallischen Elemente zu bestimmen.

2.4 Die geltend gemachte Schwierigkeit, den Aluminiumgehalt eines bestimmten Ethylen/ α -Olefin-Copolymers ohne Angabe der erwähnten spezifischen Versuchsbedingungen genau zu bestimmen, läuft auf das Vorbringen hinaus, dass die Grenzen des Anspruchs 1 nicht eindeutig definiert seien. Dies ist eine Frage der Klarheit, die sich angesichts der Entscheidung G 3/14 (ABl. EPA 2015, A102) einer Prüfung durch die Kammer entzieht.

Hingegen wurde die angeblich mangelnde Genauigkeit bei der Bestimmung des Gehalts des Aluminiumrestes nicht als Hindernis für den Fachmann, der das beanspruchte Material nacharbeiten will, geltend gemacht, sofern das Ethylen/ α -Olefin-Copolymer unter einer bestimmten Kombination von Reaktionsbedingungen zersetzt wird. Die Kammer hat keinen Grund, dies anders zu sehen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Synthesebeispiele 2 und 13 des Streitpatents belegen, dass selbst dann allen sonstigen Erfordernissen des Anspruchs 1 genügende Copolymere hergestellt werden können, wenn der Gehalt des Aluminiumrestes außerhalb des im operativen Anspruch 1 definierten Bereichs liegt. Dies zeigt, dass das Erreichen des exakten, im erteilten Anspruch 1 definierten Aluminiumrestgehalts nicht entscheidend ist, damit bei der Herstellung von Ethylen/ α -Olefin-Copolymeren entsprechend den Anweisungen im Streitpatent die übrigen Parametererfordernisse des Anspruchs 1 erfüllt werden.

2.5 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass der Aluminiumgehalt der einzige neue Parameter der vorliegenden Erfindung bzw. für ihre Erfindungs-

spectrometer. It is therefore concluded that the skilled person would find, after performing a few experiments, suitable conditions (particle size of copolymer sample to be analysed, type of acid, concentration, temperature and time) to effectively decompose the ethylene/ α -olefin copolymer in order to reliably measure the content of aluminium in a given copolymer sample. Reference is made in this respect to D12 (see D12a and D12b), D13 (see D13a and D13b) and D16, which provide general guidance on how to decompose organic material such as plastics (D12 and D16) for the purpose of determining the content of metal elements comprised therein.

2.4 The argument concerning the difficulty in exactly determining the amount of aluminium in a given ethylene/ α -olefin copolymer in the absence of any indication of said specific experimental conditions boils down to the argument that the boundaries of granted claim 1 are not clearly defined. This a matter of clarity, which, in view of the ruling of G 3/14 (OJ EPO 2015, A102), cannot be examined.

The alleged lack of accuracy for the measurement of the content of aluminium residue, however, has not been argued to constitute an obstacle for the skilled person seeking to reproduce the claimed material when using a specific set of conditions for decomposing the ethylene/ α -olefin copolymer. The Board has no reason to take a different view. It is observed in this context that Synthesis Examples 2 and 13 of the patent in suit show that copolymers meeting all other requirements of claim 1 can be prepared, even if the amount of aluminium residue is outside the range defined in operative claim 1. This shows that an achievement of the exact amount of aluminium residue defined in granted claim 1 is not critical in order to meet the other parametric requirements of claim 1 when ethylene/ α -olefin copolymers are prepared in accordance with the instructions given in the patent in suit.

2.5 The appellant's argument that the amount of aluminium would be the only novel parameter of the present invention or would be critical to its

d'un spectromètre spécifique. On peut donc conclure que l'homme du métier trouverait, après avoir réalisé quelques expériences, les conditions appropriées (taille des particules de l'échantillon de copolymère à analyser, type d'acide, concentration, température et durée) pour décomposer efficacement le copolymère éthylène/ α -oléfine afin de mesurer de manière fiable la teneur en aluminium d'un échantillon de copolymère donné. Il est fait référence à cet égard aux documents D12 (voir D12a et D12b), D13 (voir D13a et D13b) et D16, qui fournissent des indications générales sur la manière de décomposer les matières organiques telles que les plastiques (D12 et D16) afin de déterminer la teneur en éléments métalliques qu'elles contiennent.

2.4 L'argument concernant la difficulté de déterminer avec exactitude la quantité d'aluminium dans un copolymère éthylène/ α -oléfine donné en l'absence de toute indication de ces conditions expérimentales spécifiques revient à soutenir que les limites de la revendication 1 du brevet tel que délivré ne sont pas clairement définies. Il s'agit d'une question de clarté qui, compte tenu de la décision G 3/14 (JO OEB 2015, A102), ne peut être examinée.

Il n'a toutefois pas été soutenu que le manque de précision allégué concernant la mesure de la teneur en résidu d'aluminium constitue un obstacle pour l'homme du métier cherchant à reproduire le matériau revendiqué en utilisant un ensemble spécifique de conditions pour la décomposition du copolymère éthylène/ α -oléfine. La chambre n'a aucune raison d'adopter un point de vue différent. Dans ce contexte, on observe que les exemples de synthèse 2 et 13 du brevet en cause montrent qu'il est possible de préparer des copolymères répondant à toutes les autres exigences de la revendication 1, même si la quantité de résidu d'aluminium se situe en dehors de la plage définie dans la revendication opérationnelle 1. Cela montre que la quantité exacte de résidu d'aluminium définie dans la revendication 1 du brevet tel que délivré n'est pas cruciale pour satisfaire aux autres exigences paramétriques de la revendication 1 lorsque les copolymères éthylène/ α -oléfine sont préparés conformément aux instructions données dans le brevet en cause.

2.5 L'argument du requérant selon lequel la quantité d'aluminium serait le seul paramètre nouveau de la présente invention ou serait cruciale pour son

höhe entscheidend sei, ist für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung ohne Belang, bei der es sich um ein separates EPÜ-Erfordernis handelt.

2.6 In Anbetracht der vorstehenden Analyse kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des erteilten Patents das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt.

Erfinderische Tätigkeit

3. Die Beschwerdeführerin wandte ein, dass die Ansprüche in der erteilten Fassung angesichts der Offenbarung des Dokuments D1 und insbesondere des dortigen Beispiels 3 mit dem kommerziell erhältlichen ENGAGE® 8400 nicht erfinderisch seien.

Nächstliegender Stand der Technik

3.1 Diesbezüglich brachte die Beschwerdeführerin vor, dass das in D1 in Beispiel 3 (Seite 30) und in den Tabellen 1 und 7 (Seiten 31 bzw. 39) als für die Herstellung von Solarzellenmodulen geeignet beschriebene ENGAGE® 8400 einen geeigneten Ausgangspunkt für die vorliegende Erfindung darstellt und somit der nächstliegende Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist. Der Beschwerdeführerin zufolge erfüllt ENGAGE® 8400, ein Ethylen/1-Octen-Copolymer mit einem MI von 30 g/10 min und einer Dichte von 0,870 g/cm³ sämtliche Erfordernisse des Anspruchs 1 bis auf den Aluminiumgehalt, der mit 4,4 ppm angegeben ist (siehe Nr. 31 der Beschwerdebeurteilung). Diesbezüglich verweist die Beschwerdeführerin auf den Versuchsbericht, den die Beschwerdegegnerin (und damalige Anmelderin) mit ihrem Schreiben vom 20. Februar 2015 eingereicht hatte.

3.2 Die Reproduzierbarkeit von ENGAGE® 8400 wird von der Beschwerdegegnerin unter Verweis auf G 1/92 infrage gestellt. Dementsprechend bestreitet sie auch, dass dieses Erzeugnis, so wie es in D1 beschrieben ist, als nächstliegender Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen werden kann.

3.3 Die Beschwerdeführerin wies das Argument der Beschwerdegegnerin zurück, dass gemäß der Stellungnahme G 1/92 auch ENGAGE® 8400 selbst unzureichend offenbart sei (Nr. 40 der Beschwerdebeurteilung). Sie widersprach in der mündlichen Verhandlung der Auffassung, dass das nachgearbeitete Erzeugnis exakt identisch sein müsse, denn auf dem vorliegenden Gebiet der Technik käme dies einer unüberwindbaren Hürde gleich. Ihrer

inventiveness has no bearing on the assessment of sufficiency of disclosure, which constitutes a separate requirement of the EPC.

2.6 In view of the above analysis, it is concluded that the subject-matter of the granted patent fulfills the requirements of sufficiency of disclosure.

Inventive step

3. The appellant objects that the claims as granted lack inventive step in view of the disclosure of document D1, particularly its Example 3 with the commercially available product ENGAGE® 8400.

Closest prior art

3.1 In this respect, the appellant submits that ENGAGE® 8400, which is described in D1 in Example 3 (page 30) and Tables 1 and 7 (pages 31 and 39) as being suitable for the manufacture of solar cell modules, represents an appropriate starting point for the present invention and therefore the closest prior art for assessing inventive step. According to the appellant ENGAGE® 8400, an ethylene/1-octene copolymer having an MI of 30 g/10 min and a density of 0.870 g/cm³, fulfills all the requirements of claim 1, with the exception of the content of aluminium which is indicated to be 4.4 ppm (point 31 of the statement of grounds of appeal). The appellant refers in this respect to the experimental report submitted with the letter of the respondent (then applicant) of 20 February 2015.

3.2 The reproducibility of ENGAGE® 8400 is questioned by the respondent with reference to opinion G 1/92. The respondent accordingly also contests that this product, as described in D1, could be regarded as the closest prior art for the assessment of inventive step.

3.3 The appellant dismisses the respondent's argument that ENGAGE® 8400 is itself somehow insufficient under opinion G 1/92 (point 40 of the statement of grounds of appeal). As submitted at the oral proceedings, the appellant does not accept that the product reproduced should be exactly the same, as this would represent in the present technical field an insurmountable hurdle. According to the appellant, irrespective of the extent in

activité inventive n'a aucune incidence sur l'évaluation de la suffisance de l'exposé, qui constitue une exigence distincte de la CBE.

2.6 Au vu de l'analyse ci-dessus, il est conclu que l'objet du brevet délivré remplit les conditions de suffisance de l'exposé.

Activité inventive

3. Le requérant soutient que les revendications du brevet tel que délivré n'impliquent pas d'activité inventive compte tenu de la divulgation du document D1, en particulier de son exemple 3 avec le produit ENGAGE® 8400 disponible dans le commerce.

État de la technique le plus proche

3.1 Le requérant fait valoir sur ce point que le produit ENGAGE® 8400, qui est décrit dans D1 dans l'exemple 3 (page 30) et les tableaux 1 et 7 (pages 31 et 39) comme étant adapté à la fabrication de modules de piles solaires, représente un point de départ approprié pour la présente invention et donc l'état de la technique le plus proche pour l'appréciation de l'activité inventive. Selon le requérant, ENGAGE® 8400, un copolymère éthylène/octène-1 ayant un MI de 30 g/10 min et une densité de 0,870 g/cm³, répond à toutes les exigences de la revendication 1, à l'exception de la teneur en aluminium qui est indiquée à 4,4 ppm (point 31 du mémoire exposant les motifs du recours). Le requérant se réfère à cet égard au compte rendu d'expériences joint à la lettre de l'intimé (alors demandeur) du 20 février 2015.

3.2 L'intimé met en doute la reproductibilité du produit ENGAGE® 8400 en référence à l'avis G 1/92. L'intimé conteste donc également que ce produit, tel que décrit dans D1, puisse être considéré comme l'état de la technique le plus proche pour l'appréciation de l'activité inventive.

3.3 Le requérant rejette l'argument de l'intimé selon lequel ENGAGE® 8400 serait en soi insuffisant selon l'avis G 1/92 (point 40 du mémoire exposant les motifs du recours). Comme indiqué lors de la procédure orale, le requérant conteste que le produit reproduit doit être exactement le même, car cela représenterait, dans le domaine technique actuel, un obstacle insurmontable. Selon le requérant, indépendamment de la mesure dans

Ansicht nach seien – unabhängig davon, in welchem Umfang das Polymer ENGAGE® 8400 nachgearbeitet werden könne – bestimmte seiner Eigenschaften, die unter den beanspruchten Gegenstand fallen, wie z. B. die Dichte, die MFR, die Shore-Härte und der Comonomer-Gehalt, und auch das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich gewesen, wie D1, D2 und D5/D5a belegten. Es wäre unrichtig und unvertretbar, wenn solch öffentlich zugängliche Informationen über ein kommerziell erhältliches Erzeugnis aus dem Grund außer Acht gelassen werden könnten, dass das konkrete kommerzielle Material nicht exakt reproduziert werden könne.

3.4 Die Beschwerdegegnerin streitet zwar nicht ab, dass ENGAGE® 8400 im Handel erhältlich war und bis auf den Aluminiumgehalt alle Eigenschaften des erteilten Anspruchs 1 aufwies, brachte aber unter Berufung auf die Stellungnahme G 1/92, Nummer 1.4 der Begründung und auf die Entscheidung T 23/11 vor, dass das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 nicht im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei.

Laut ihrem Vorbringen mit Bezug auf diese Stellungnahme und diese Entscheidung setze die öffentliche Zugänglichkeit des kommerziellen Erzeugnisses ENGAGE® 8400 im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ voraus, dass der Fachmann in der Lage sei, ein Polymer herzustellen, das ENGAGE® 8400 nicht nur irgendwie ähnlich, sondern mit diesem genau identisch sei, und dies ohne unzumutbaren Aufwand (Nrn. 75 bis 79 der Erwiderung). Die Kammer stellt fest, dass dieses Argument der Beschwerdegegnerin auch beinhaltet, dass eine genaue Analyse des kommerziellen Erzeugnisses ENGAGE® 8400 durchgeführt werden kann. Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass das Reverse-Engineering eines kommerziellen Polymers ohne Kenntnis der Synthesebedingungen, insbesondere der konkreten Katalysatoren und Reaktionsbedingungen, ein umfassendes Forschungsprogramm erfordere, dessen Erfolg noch nicht einmal gewiss wäre. Die Notwendigkeit, ein solches Forschungsprogramm durchzuführen, stelle einen unzumutbaren Aufwand dar (Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 18. August 2022, Seite 3, 4. Absatz), sodass das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 nicht als nacharbeitbar angesehen werden und somit auch kein Stand der Technik sein könne. Die Beschwerdegegnerin ist

which the ENGAGE® 8400 polymer can be reproduced, certain properties of that material, which are covered by the claimed subject-matter, such as the density, MFR, shore hardness, and comonomer content together with the product itself have been placed in the public domain, as shown by D1, D2 and D5/D5a. It would be incorrect and unreasonable if such publically available information of a commercially available product could be disregarded on the basis that the specific commercial material could not be exactly reproduced.

3.4 While the respondent does not dispute that ENGAGE® 8400 was commercially available and fulfilled all properties of claim 1 as granted, with the exception of the content of aluminium, it argued, relying on paragraph 1.4 of the Reasons for opinion G 1/92 and decision T 23/11, that the commercial product ENGAGE® 8400 had not been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC.

According to the respondent's submissions based on the above mentioned opinion and decision, the availability to the public within the meaning of Article 54(2) EPC of the commercial product ENGAGE® 8400 would require that the skilled person is able to produce a polymer that it is not somewhat similar to, but is exactly ENGAGE® 8400 and this without undue burden (points 75 to 79 of the rejoinder). The Board notes that this argument of the respondent also implies that an exact analysis of the commercial product ENGAGE® 8400 can be carried out. The respondent submits that reverse-engineering a commercial polymer without knowledge of the synthesis conditions, in particular the specific catalysts and reaction conditions would require an extensive research programme, for which success is not even guaranteed. The need to perform such a research programme would represent an undue burden (respondent's letter of 18 August 2022, page 3, 4th paragraph), with the consequence that the commercial product ENGAGE® 8400 could not be considered enabled and thus could also not constitute prior art. The respondent is therefore of the view that the closest prior art is the generic disclosure of D1, which is, however, structurally more remote than the examples of D1 using

laquelle le polymère ENGAGE® 8400 peut être reproduit, certaines propriétés de ce matériau, qui sont couvertes par l'objet revendiqué, telles que la densité, le débit de matière fondue (MFR), la dureté Shore et la teneur en comonomère, ainsi que le produit lui-même, font partie du domaine public, comme le montrent les documents D1, D2 et D5/D5a. Il serait incorrect et déraisonnable de ne pas tenir compte de ces informations accessibles au public sur un produit disponible dans le commerce au motif que le matériau commercial spécifique ne peut être reproduit à l'identique.

3.4 Bien que l'intimé ne conteste pas que le produit ENGAGE® 8400 était disponible dans le commerce et présentait toutes les propriétés de la revendication 1 du brevet tel que délivré, à l'exception de la teneur en aluminium, il a fait valoir, en s'appuyant sur le paragraphe 1.4 des motifs de l'avis G 1/92 et sur la décision T 23/11, que le produit commercial ENGAGE® 8400 n'avait pas été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE.

Selon les moyens invoqués par l'intimé, fondés sur l'avis et la décision susmentionnés, l'accessibilité au public au sens de l'article 54(2) CBE du produit commercial ENGAGE® 8400 exigerait que l'homme du métier soit en mesure de produire un polymère qui soit non pas relativement similaire à ENGAGE® 8400, mais qui corresponde exactement à ENGAGE® 8400, et ce sans difficulté excessive (points 75 à 79 de la réplique). La chambre fait observer que cet argument de l'intimé signifie également qu'il est possible d'effectuer une analyse exacte du produit commercial ENGAGE® 8400. L'intimé fait valoir que la rétro-ingénierie d'un polymère commercial sans connaître les conditions de synthèse, en particulier les catalyseurs spécifiques et les conditions de réaction, nécessiterait un vaste programme de recherche sans garantie de succès. La nécessité de réaliser un tel programme de recherche représenterait une difficulté excessive (lettre de l'intimé du 18 août 2022, page 3, 4^e paragraphe), ayant pour conséquence que le produit commercial ENGAGE® 8400 ne pourrait pas être considéré comme étant réalisable et ne pourrait donc pas non plus constituer un état de la technique. L'intimé est donc d'avis que l'état de la technique le plus proche est la divulgation générique

daher der Ansicht, dass der nächstliegende Stand der Technik die allgemeine Offenbarung von D1 sei, die allerdings strukturell weiter entfernt sei als die Beispiele in D1, bei denen ENGAGE® 8400 verwendet wird, weil sie keinerlei Begrenzung der MFR oder der Shore-A-Härte vorgebe (Nr. 88 der Erwidern).

4. Das bedeutet, dass im vorliegenden Fall die Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik, also der erste Schritt des sogenannten Aufgabeklösungs-Ansatzes, der für eine objektive und nachvollziehbare Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen wird (G 1/19, Nr. 26 der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 2021, A77), von der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 abhängt.

5. Wie nachstehend jedoch im Einzelnen erläutert, haben die Beschwerdekammern bei der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 unterschiedliche Ansätze verfolgt. Zudem ist – wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung und in ihrem Schreiben vom 12. Juli 2022 vorgebracht – auch die Bestimmung dessen, welche Merkmale von ENGAGE® 8400 als dem Fachmann bekannt angesehen werden können, sei es durch eine Analyse oder durch entsprechende Angaben in vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlichten Dokumenten, von der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 abhängig.

Aus den nachstehend näher erläuterten Gründen erachtet es die Kammer daher für erforderlich, die Große Beschwerdekammer mit der Klärung der in der Entscheidungsformel aufgeführten Rechtsfragen zu befassen (Artikel 112 (1) a) EPÜ).

Gründe für die Befassung der Großen Beschwerdekammer

6. Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer mit konkreten Rechtsfragen, wenn sie hierzu eine Entscheidung der Großen Kammer für erforderlich hält.

Damit eine Vorlage **zulässig** ist, ist es im Allgemeinen erforderlich, dass die Beantwortung der Vorlagefragen durch die Große Beschwerdekammer für den Ausgang des Falls entscheidend ist.

ENGAGE® 8400, as it does not provide any limitation on MFR or Shore A hardness (point 88 of the rejoinder).

4. It follows that in the present case the determination of the closest prior art, which is the first stage of so-called "problem-solution approach" used for an objective and predictable assessment of inventive step (G 1/19, OJ EPO 2021, A77, point 26 of the Reasons), depends on the application of opinion G 1/92.

5. However, as shown in detail below, diverging approaches by the Boards of Appeal exist with regard to the application of opinion G 1/92. In addition, in line with the appellant's submissions during the oral proceedings and in letter dated 12 July 2022, the determination of which features of ENGAGE® 8400 can be considered to be known to the skilled person, either by analysis or through indications in documents which have been published before the filing date of the patent in suit, is also dependent on the application of opinion G 1/92.

For the reasons set out in detail below, the Board therefore considers it necessary to seek clarification by the Enlarged Board of Appeal of the questions referred to in the Order of the present decision (Article 112(1)(a) EPC).

Reasons for the referral to the Enlarged Board of Appeal

6. Under Article 112(1)(a) EPC, the board of appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer specific questions of law to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision of the Enlarged Board is required in order to ensure a uniform application of the law or it considers that clarification of the referred questions concerns a point of law of fundamental importance.

As to the **admissibility** of a referral, it is generally considered necessary that the decision of the Enlarged Board on the questions referred to it be decisive for the outcome of the referral case.

de D1, qui est toutefois structurellement plus éloignée que les exemples de D1 utilisant ENGAGE® 8400, étant donné qu'elle ne prévoit aucune limitation concernant le MFR ou la dureté Shore A (point 88 de la réplique).

4. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la détermination de l'état de la technique le plus proche, qui constitue la première étape de l'approche dite "problème-solution" utilisée en vue d'apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible (G 1/19, JO OEB 2021, A77, point 26 des motifs), dépend de l'application de l'avis G 1/92.

5. Toutefois, comme exposé en détail ci-dessous, les chambres de recours ont des approches divergentes en ce qui concerne l'application de l'avis G 1/92. En outre, conformément aux moyens invoqués par le requérant lors de la procédure orale et par lettre du 12 juillet 2022, la détermination des caractéristiques du produit ENGAGE® 8400 qui peuvent être considérées comme connues de l'homme du métier, soit par analyse, soit par des indications figurant dans des documents publiés avant la date de dépôt du brevet en cause, dépend également de l'application de l'avis G 1/92.

Pour les raisons exposées en détail ci-dessous, la chambre estime donc qu'il est nécessaire de demander à la Grande Chambre de recours de clarifier les questions soumises au dispositif de la présente décision (article 112(1)a) CBE).

Motifs de la saisine de la Grande Chambre de recours

6. En vertu de l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou si elle considère qu'une clarification des questions soumises concerne une question de droit d'importance fondamentale.

En ce qui concerne la **recevabilité** d'une saisine, il est généralement considéré comme nécessaire que la décision de la Grande Chambre sur les questions qui lui sont soumises soit déterminante pour l'issue de l'affaire concernée.

7. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin nur Einwände nach Artikel 100 b) EPÜ und nach Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ gegen das Streitpatent erhoben. Nach Anerkennung der ausreichenden Offenbarung (siehe oben Nr. 2 ff.) ist somit für den Hauptantrag lediglich über den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zu entscheiden, den die Beschwerdeführerin auf das in Beispiel 3 des Dokuments D1 beschriebene Erzeugnis ENGAGE® 8400 als nächstliegenden Stand der Technik stützt. Wie vorstehend erwähnt, scheint die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung maßgeblich von einer Klärung der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 abzuhängen, insbesondere hinsichtlich des Umfangs, in dem das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 für den Fachmann reproduzierbar sein muss, damit es als Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gelten kann. Da sich die Kammer dem Vorbringen der Beschwerdeführerin anschließt, dass das Erzeugnis ENGAGE® 8400, wenn es als Stand der Technik anerkannt wird, dem erfinderischen Charakter des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung entgegenstehen dürfte, nicht zuletzt in Anbetracht von D18, das zum Beschwerdeverfahren zugelassen worden ist (siehe oben Nr. 1.4) und in dem ein sich mit dem erteilten Anspruch 1 überlappenden Aluminiumgehalt offenbart ist, ist die zu klärende Frage entscheidend für den Ausgang des vorliegenden Falls.

Die Kammer verweist außerdem darauf, dass die gestellte Frage keine rein theoretische, sondern von beträchtlicher praktischer Relevanz ist, denn sie stellt sich potenziell immer, wenn die Beurteilung des Stands der Technik von der Analysier- und Reproduzierbarkeit der chemischen Zusammensetzung eines kommerziell erhältlichen Erzeugnisses abhängt. Daher sieht die Kammer die Erfordernisse des Artikels 112 (1) a) EPÜ als erfüllt an.

7. With regard to the present case, the appellant only raised objections under Article 100(b) EPC and Article 100(a) in conjunction with Article 56 EPC against the patent as granted. After acknowledging sufficiency of disclosure (see point 2. and following above), the sole issue to be decided upon for the main request is thus the appellant's objection of lack of inventive step, based on the product ENGAGE® 8400, described in example 3 of document D1, as the closest prior art. As indicated above, clarification regarding the application of G 1/92, particularly as to the extent to which the commercial product ENGAGE® 8400 must be reproducible by the skilled person in order to constitute prior art within the meaning of Article 54(2) EPC, appears decisive for assessing inventive step of claim 1 as granted. Since the Board follows the appellant's argument that the product ENGAGE® 8400, if acknowledged as prior art, is likely to prejudice inventive step of claim 1 as granted, also on account of D18, which it admitted into the appeal proceedings (see point 1.4 above) and which teaches a level of aluminium overlapping with the range defined in claim 1 as granted, the question to be clarified is essential for the outcome of the present case.

The Board further notes that the question at stake is of considerable practical relevance, rather than merely theoretical, as it potentially arises whenever the assessment of prior art involves the possibility to analyse and reproduce the chemical composition of a commercially available product. The Board therefore finds that the requirements of Article 112(1)(a) EPC are met.

7. En l'espèce, le requérant n'a soulevé que des objections au titre de l'article 100b) CBE et de l'article 100a) ensemble l'article 56 CBE contre le brevet tel que délivré. Après avoir reconnu la suffisance de l'exposé (voir point 2 et suivants ci-dessus), la seule question à trancher concernant la requête principale est donc l'objection du requérant relative au défaut d'activité inventive, fondée sur le produit ENGAGE® 8400, décrit dans l'exemple 3 du document D1, comme état de la technique le plus proche. Comme indiqué ci-dessus, la clarification concernant l'application de G 1/92, en particulier en ce qui concerne la mesure dans laquelle le produit commercial ENGAGE® 8400 doit être reproductible par l'homme du métier pour constituer un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, semble décisive pour l'appréciation de l'activité inventive de la revendication 1 du brevet tel que délivré. Étant donné que la chambre suit l'argument du requérant selon lequel le produit ENGAGE® 8400, s'il est reconnu comme un état de la technique, est susceptible de mettre en cause l'activité inventive de la revendication 1 du brevet tel que délivré, également en raison de D18, qu'elle a admis dans la procédure de recours (voir point 1.4 ci-dessus) et qui enseigne un niveau d'aluminium chevauchant la fourchette définie dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, la question à clarifier est essentielle pour l'issue de la présente affaire.

La chambre fait observer par ailleurs que la question en jeu revêt une grande importance pratique, plutôt que purement théorique, car elle pourrait se poser chaque fois que l'appréciation de l'état de la technique implique la possibilité d'analyser et de reproduire la composition chimique d'un produit disponible dans le commerce. Aussi la chambre estime-t-elle que les exigences de l'article 112(1)a) CBE sont satisfaites.

Stellungnahme G 1/92

8. Die Stellungnahme G 1/92 betrifft die Auslegung des Erfordernisses "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" in Artikel 54 (2) EPÜ bei der Vorbenutzung eines Erzeugnisses (Nr. 1.1 der Begründung der Stellungnahme). Da das EPÜ keinen Unterschied zwischen chemischen und anderen Erzeugnissen – etwa mechanischen oder elektrotechnischen – macht, bezieht sich die Stellungnahme auf sämtliche Erzeugnisse. Die Schlussfolgerung bzw. die Leitsätze lauten wie folgt:

"1. Die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses gehört zum Stand der Technik, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und vom Fachmann analysiert und reproduziert werden kann, und zwar unabhängig davon, ob es besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung zu analysieren.

2. Derselbe Grundsatz gilt entsprechend auch für alle anderen Erzeugnisse."

8.1 In Nummer 1.4 der Begründung der Stellungnahme heißt es: "Ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre besteht darin, dass der Fachmann in die Lage versetzt werden soll, ein bestimmtes Erzeugnis durch Anwendung dieser Lehre herzustellen oder zu benutzen. Ergibt sich eine solche Lehre aus einem Erzeugnis, das auf den Markt gebracht wird, so muss der Fachmann auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um Aufschluss über alle zur Herstellung dieses Erzeugnisses benötigten Informationen zu gewinnen. Wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik."

8.2 In Anbetracht der Bedeutung des in Artikel 54 (2) EPÜ verwendeten Begriffs "Stand der Technik" ließe sich der letzte Satz dieser Nummer 1.4 der Begründung der Stellungnahme G 1/92 scheinbar so verstehen, dass ein auf den Markt gebrachtes Erzeugnis nur dann zum Stand der Technik und damit der Öffentlichkeit zugänglich wird, wenn seine Zusammensetzung oder innere Struktur ohne unzumutbaren Aufwand erschlossen und reproduziert werden kann. Die Reproduzierbarkeit des Erzeugnisses als Kriterium für seine öffentliche Zugänglichkeit kommt auch im ersten Satz von Nummer 2.1 der Begründung der Stellungnahme zum Ausdruck, dem zufolge die Berücksich-

Opinion G 1/92

8. Opinion G 1/92 concerns the interpretation of the requirement "made available to the public" referred to in Article 54(2) EPC in relation to the prior use of a product (point 1.1 of the Reasons for the opinion). In line with the absence of a distinction in the EPC, the opinion concerns any product such as chemical products and mechanical or electrical articles. The conclusion and the corresponding headnote of the opinion read:

"1. The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition.

2. The same principle applies mutatis mutandis to any other product."

8.1 Paragraph 1.4 of the Reasons for the opinion reads: "An essential purpose of any technical teaching is to enable the person skilled in the art to manufacture or use a given product by applying such teaching. Where such teaching results from a product put on the market, the person skilled in the art will have to rely on his general technical knowledge to gather all information enabling him to prepare the said product. Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal structure become state of the art".

8.2 Having regard to the meaning of the expression "the state of the art" used in Article 54(2) EPC, the last sentence of paragraph 1.4 of the Reasons for the opinion G 1/92 could appear to indicate that a product put on the market becomes state of the art and therefore available to the public only when the composition or internal structure of the product can be discovered and reproduced without undue burden. The reproducibility of the product as a criterion for its availability to the public also appears in the first sentence of paragraph 2.1 of the Reasons for the opinion, in which it was held that taking into account any particular reasons for the public to identify the composition or

Avis G 1/92

8. L'avis G 1/92 a trait à l'interprétation de l'obligation de rendre "accessible au public" au sens de l'article 54(2) CBE appliquée à l'utilisation antérieure d'un produit (point 1.1 des motifs de l'avis). Conformément à l'absence de distinction dans la CBE, l'avis porte sur tout produit tel que les produits chimiques et les articles mécaniques ou électriques. La conclusion de l'avis et le sommaire correspondant se lisent comme suit :

"1. La composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition.

2. Ce même principe s'applique mutatis mutandis à tout autre produit."

8.1 Le paragraphe 1.4 des motifs de l'avis se lit comme suit : "Tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à l'homme du métier de fabriquer ou d'utiliser un produit donné en appliquant cet enseignement. Lorsque celui-ci découle d'un produit mis sur le marché, l'homme du métier doit compter sur ses connaissances techniques générales pour réunir toutes les informations lui permettant de préparer ledit produit. Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique."

8.2 Compte tenu de la signification de l'expression "l'état de la technique" telle qu'utilisée à l'article 54(2) CBE, la dernière phrase du paragraphe 1.4 des motifs de l'avis G 1/92 pourrait sembler indiquer qu'un produit mis sur le marché ne serait compris dans l'état de la technique et donc accessible au public que lorsque sa composition ou sa structure interne peut être découverte et reproduite sans difficulté excessive. La reproductibilité du produit comme critère de son accessibilité au public figure également dans la première phrase du point 2.1 des motifs de l'avis, la chambre ayant estimé que la prise en compte de raisons particulières conduisant le public à

tigung etwaiger besonderer Gründe der Öffentlichkeit, die Zusammensetzung oder innere Struktur eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses zu identifizieren, "ein reproduzierbares Handelsprodukt aus dem Bereich der Gemeinfreiheit ("domaine public") herausnehmen" würde.

8.3 Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Große Beschwerdekammer den Ausschluss eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses in Bezug auf seine öffentliche Zugänglichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gemeint haben kann, denn in der Schlussfolgerung von G 1/92 ist die Analyse dieses Erzeugnisses an die Voraussetzung geknüpft, dass "das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist".

Dies stünde auch in Widerspruch zur Erklärung der Großen Beschwerdekammer in Nummer 10 der Entscheidungsgründe von G 2/88 und in Nummer 8 der Entscheidungsgründe von G 6/88 (ABl. EPA 1990, 93 bzw. 114) zur Bedeutung des Begriffs "zugänglich" bei der Definition dessen, was den Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet.

8.4 Artikel 54 (2) EPÜ lautet: "Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist."

Wie im ersten Absatz von Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe von T 952/92 (ABl. EPA 1995, 755) hervorgehoben, die sich mit der Auslegung der Stellungnahme G 1/92 befasst, hat die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 betont, dass das Wort "zugänglich" im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ mit der Vorstellung verbunden ist, dass alle technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in Verbindung miteinander der Öffentlichkeit bekannt gegeben oder zugänglich gemacht worden sein müssen, damit auf mangelnde Neuheit erkannt werden kann.

8.5 Die bloße Tatsache, dass ein Erzeugnis auf den Markt gebracht worden ist, scheint also zur Folge zu haben, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, was natürlich eine logische Notwendigkeit oder Voraussetzung dafür ist, dass das Erzeugnis entsprechend den in der Stellungnahme G 1/92 genannten Erfordernissen analysiert werden kann, was auch in der Stellungnahme in

internal structure of a product put on the market "would remove a commercially available and reproducible product from the public domain".

8.3 The question, however, arises whether the exclusion of a product put on the market as regard to its availability to the public within the meaning of Article 54(2) EPC could have been meant by the Enlarged Board, since the precondition of the analysis of said product as appearing in the conclusion of G 1/92 is that "the product as such is available to the public".

This would also appear to be in contradiction with the statement of the Enlarged Board in point 10 and point 8 of the Reasons for decisions G 2/88 and G 6/88 (OJ 1990, 93 and 114), respectively, regarding the meaning of the term "available" when defining what constitutes the state of the art in accordance with Article 54(2) EPC.

8.4 Article 54(2) EPC reads: "The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application."

As highlighted in the first paragraph of point 2.1 of the Reasons of T 952/92 (OJ EPO 1995, 755) dealing with the interpretation of opinion G 1/92, the Enlarged Board stressed in decisions G 2/88 and G 6/88 that the word "available" within the meaning of Article 54(2) EPC carried with it the idea that, for lack of novelty to be found, all the technical features of the claimed invention in combination must have been communicated to the public, or laid open for inspection.

8.5 The mere fact that a product was put on the market would therefore appear to result in that product being laid open for inspection (and therefore "available"), which obviously constitutes a logical requirement or precondition for analysing the product in accordance with the requirements indicated in opinion G 1/92, as reflected in point 1 of the conclusion of the opinion and the corresponding headnote by the wording

identifier la composition ou la structure interne d'un produit mis sur le marché "aurait pour effet de retirer du domaine public un produit commercialement accessible et reproductible".

8.3 Cependant, la question se pose de savoir si l'exclusion d'un produit mis sur le marché au regard de son accessibilité au public au sens de l'article 54(2) CBE aurait pu être voulue par la Grande Chambre, la condition préalable à l'analyse dudit produit telle qu'énoncée dans la conclusion de G 1/92 étant que "le produit en tant que tel est accessible au public".

Ce qui semblerait également contredire la déclaration de la Grande Chambre, respectivement au point 10 et au point 8 des motifs des décisions G 2/88 et G 6/88 (JO 1990, 93 et 114) quant à la signification du terme "accessible" lorsque est défini ce qui constitue l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE.

8.4 Selon l'article 54(2) CBE : "L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen".

Comme souligné au premier paragraphe du point 2.1 des motifs de la décision T 952/92 (JO OEB 1995, 755) qui traite de l'interprétation de l'avis G 1/92, la Grande Chambre a fait valoir dans les décisions G 2/88 et G 6/88 que le terme "accessible" au sens de l'article 54(2) CBE donne à penser que, pour que l'absence de nouveauté puisse être constatée, toutes les caractéristiques techniques combinées dans l'invention revendiquée doivent avoir été communiquées au public ou ouvertes à l'inspection.

8.5 En conséquence, le simple fait qu'un produit ait été mis sur le marché semblerait avoir pour effet que ce produit soit ouvert à l'inspection (et en conséquence de le rendre "accessible"), ce qui de toute évidence constitue une exigence logique ou une condition préalable à l'analyse du produit conformément aux exigences énoncées dans l'avis G 1/92, comme le montrent le point 1 de la conclusion de

Nummer 1 der Schlussfolgerung und im entsprechenden Leitsatz durch die Formulierung *"wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist"* zum Ausdruck kommt.

8.6 Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, dass mit der im Leitsatz der Stellungnahme G 1/92 definierten Bedingung *"wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist"* gemeint sei, "wenn das Erzeugnis einem Mitglied der Öffentlichkeit zugänglich ist", sodass eine Analyse durchgeführt und der Versuch einer Reproduzierung unternommen werden kann (siehe Nrn. 9 und 12 der Anlage ihres Schreibens vom 18. August 2022). Folgt man dieser Lesweise, bestünde kein Widerspruch zwischen dem Leitsatz der Stellungnahme und der Nummer 1.4 ihrer Begründung.

8.6.1 Die Beschwerdegegnerin stützt ihre Auffassung auf eine Passage in Nummer 6.5.4 der Entscheidungsgründe von T 1553/06 vom 12. März 2012, wo Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe von T 952/92 zitiert wird. Darin heißt es: *"Unabhängig vom Mittel der Offenbarung (schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benutzung usw.) sind bei der Zugänglichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ also zwei getrennte Stufen zu unterscheiden: die Zugänglichkeit des Offenbarungsmittels und die Zugänglichkeit der Informationen, die sich daraus erschließen und herleiten lassen."*

8.6.2 Daher ist die Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass die Stellungnahme G 1/92 so ausgelegt werden sollte, dass sie drei maßgebliche Kriterien dafür festlegt, dass ein Erzeugnis "der Öffentlichkeit zugänglich" im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ ist (siehe Nr. 14 der Anlage ihres Schreibens vom 18. August 2022):

1. ein Mitglied der Öffentlichkeit hat Zugang zu dem Erzeugnis,
2. der Fachmann muss die Zusammensetzung oder innere Struktur analysieren können (d. h. Zugang zu dem Erzeugnis inhärenten Informationen haben) und
3. der Fachmann muss das Erzeugnis ausgehend vom allgemeinen Fachwissen und ohne unzumutbaren Aufwand reproduzieren können, denn nur dann verkörpert es eine vollständige technische Lehre.

8.6.3 Bezüglich des ersten Kriteriums bringt die Beschwerdegegnerin vor, dass der Zugang der Öffentlichkeit zu

"when the product as such is available to the public".

8.6 The respondent submits that the condition *"when the product as such is available to the public"* defined in the headnote of opinion G 1/92 is meant to define "when the product is accessible to a member of the public", so that an analysis and attempt of reproduction can be performed (see items 9 and 12 of the annex to the respondent's letter of 18 August 2022). Following that reading, no possible contradiction would be present between the headnote and paragraph 1.4 of the Reasons.

8.6.1 The respondent's view is based on a passage of point 6.5.4 of the Reasons of decision T 1553/06 of 12 March 2012, quoting point 2.1 of the Reasons for T 952/92. This passage reads: *"whatever the means of disclosure (written description, oral description, use, etc.), availability in the sense of Article 54(2) EPC involves two separate stages: availability of the means of disclosure, and availability of information which is accessible and derivable from such means."*

8.6.2 Accordingly, the respondent is of the view that opinion G 1/92 should be interpreted as to stipulate three essential criteria for a product to become "available to the public" in the sense of Article 54(2) EPC (see item 14 of the annex to the respondent's letter of 18 August 2022):

1. a member of the public is able to access the product;
2. a skilled person must be able to analyse the composition or internal structure (i.e. must be able to access the information that is inherent to the product); and
3. a skilled person must be able to reproduce the product based on common knowledge and without undue burden, as only then it represents a complete technical teaching.

8.6.3 Regarding the first criterion, the respondent submits that access by the public of the product, i.e. availability for

l'avis et le sommaire correspondant par la phrase : *"dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public"*.

8.6 L'intimé fait valoir que la condition *"dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public"* énoncée dans le sommaire de l'avis G 1/92 vise à définir "dès lors que ce produit est accessible à un membre du public", de sorte qu'une analyse et une tentative de reproduction peuvent être menées (voir les points 9 et 12 de l'annexe à la lettre de l'intimé en date du 18 août 2022). Suivant cette lecture, il n'existerait aucune contradiction possible entre le sommaire et le paragraphe 1.4 des motifs.

8.6.1 La position de l'intimé se fonde sur un passage du point 6.5.4 des motifs de la décision T 1553/06 du 12 mars 2012, citant le point 2.1 des motifs de la décision T 952/92. Ce passage se lit comme suit : *"Quels que soient les moyens employés pour la divulgation (description écrite, description orale, utilisation par la vente, etc.), l'accessibilité au sens de l'article 54(2) CBE se décompose en deux étapes distinctes : l'accessibilité des moyens employés pour la divulgation, et l'accessibilité de l'information que ces moyens permettent d'obtenir et qui découle d'eux."*

8.6.2 En conséquence, l'intimé estime que l'avis G 1/92 devrait être interprété en ce sens qu'il énonce trois critères essentiels pour qu'un produit soit "accessible au public" aux termes de l'article 54(2) CBE (voir point 14 de l'annexe à la lettre de l'intimé en date du 18 août 2022) :

1. un membre du public est en mesure d'accéder au produit ;
2. un homme du métier doit être en mesure d'analyser la composition ou la structure interne du produit (en d'autres termes, il doit être en mesure d'accéder aux informations relatives au produit) ; et
3. un homme du métier doit être en mesure de reproduire le produit en faisant appel à ses connaissances générales et sans difficulté excessive, car ce n'est qu'à cette condition que le produit représente un enseignement technique complet.

8.6.3 En ce qui concerne le premier critère, l'intimé fait valoir que l'accès du public au produit, c'est-à-dire

dem Erzeugnis, d. h. dessen Verfügbarkeit für eine Analyse, der Verfügbarkeit eines schriftlichen Dokuments für die Öffentlichkeit vergleichbar ist, dem Information zu entnehmen sind.

Die Kammer kann den Standpunkt der Beschwerdegegnerin insoweit nachvollziehen, als die Möglichkeit des unmittelbaren und eindeutigen Zugangs zu einigen bestimmten Mitteln der Offenbarung – im vorliegenden Fall zu einem kommerziellen Erzeugnis – eine logische Voraussetzung für dessen Analysierbarkeit ist.

8.6.4 Bezüglich des dritten Kriteriums verweist die Beschwerdegegnerin im Allgemeinen auf den Abschnitt "Ausführbarkeit des Offenbarungsgehalts" der 9. Auflage der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, der mit derselben Nummerierung I.C.4.11 auch in der 10. Auflage von 2022 enthalten ist (nachstehend "Rechtsprechung"), und im Besonderen auf die Entscheidung T 206/83 (ABI. EPA 1987, 5).

9. Für ein besseres Verständnis des Nacharbeitbarkeitskriteriums aus G 1/92 und seiner Auswirkungen auf die Beurteilung der Patentierbarkeit kann es in der Tat hilfreich sein, einen Blick auf die zum Zeitpunkt der Stellungnahme bestehende Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zur Nacharbeitbarkeit einer Offenbarung im Hinblick auf Patentierbarkeitserfordernisse zu werfen. Die diesbezüglich relevanten Entscheidungen, die sich mit der Bedeutung von "der Öffentlichkeit zugänglich" befassen, sind die von der Beschwerdegegnerin angeführte Entscheidung T 206/83 und die Entscheidung T 26/85 (ABI. EPA 1990, 22).

9.1 Die Kammer in T 206/83 erklärte unter Nummer 2 der Entscheidungsgründe, dass "eine mit ihrer chemischen Struktur angegebene Verbindung in einem Dokument nur dann als offenbart gelten kann, wenn sie im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit ... zugänglich gemacht worden ist"". In derselben Nummer ergänzt die Kammer: "Das Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung gilt nicht nur für die in Artikel 54 (2) und (3) genannten Druckschriften, sondern entspricht auch dem in Artikel 83 EPÜ erwähnten Grundsatz, dass "die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren (ist), dass ein Fachmann sie ausführen kann" (Hervorhebung durch den Verfasser). Die Anforderungen an eine ausreichende Offenbarung sind also in allen Fällen dieselben."

an analysis, is similar to the availability of a written document to the public from which information can be gained.

The Board can follow the respondent's position in that the possibility of a direct and unambiguous access to some particular means of disclosure, in the present case a commercial product, is a logical precedent to its analysability.

8.6.4 Concerning the third criterion, the respondent generally refers to the section of the Case Law of the Boards of Appeal of the EPO in its 9th version which has the title "Reproducibility of the content of the disclosure" and which is to be found under the same numbering I.C.4.11 in its 10th edition of 2022 (in the following "Case Law"). The respondent specifically refers to decision T 206/83 (OJ EPO 1987, 5).

9. It may indeed be useful for the purpose of better understanding the enablement criterion set out in opinion G 1/92 and its implications concerning the assessment of patentability to consider the existing case law of the Boards of Appeal of the EPO at the date of the opinion concerning enablement of a disclosure in relation to patentability requirements. The decisions which are relevant in this respect and which address the meaning of "available to the public" are T 206/83 cited by the respondent, as well as T 26/85 (OJ EPO 1990, 22).

9.1 The Board stated in section 2 of the Reasons for decision T 206/83 that "...a compound defined by its chemical structure can only be regarded as being disclosed in a particular document if it has been "made available to the public" in the sense of Article 54(2) EPC." The Board added in the same section that "This need for an enabling disclosure not only applies to documents cited under Article 54(2) and (3) EPC but is also in conformity with the principle expressed in Article 83 EPC for patent applications which must, accordingly, "disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art" (emphasis added). The requirements as to the sufficiency of disclosure are, therefore, stated to be identical in all these instances."

l'accessibilité en vue d'une analyse, est semblable à l'accessibilité du public à un document écrit à partir duquel des informations peuvent être obtenues.

La Chambre peut suivre la position de l'intimé en ce que la possibilité d'accéder directement et sans équivoque à certains moyens de divulgation, dans la présente affaire un produit commercial, constitue un précédent logique à son analysabilité.

8.6.4 En ce qui concerne le troisième critère, l'intimé se réfère d'une manière générale à la section de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 9^e édition, intitulée "Possibilité de mettre en œuvre le contenu d'une divulgation" et que l'on retrouve sous la même numérotation I.C.4.11 dans la 10^e édition de 2022 (ci-après "jurisprudence"). L'intimé se réfère expressément à la décision T 206/83 (JO OEB 1987, 5).

9. Il peut en effet être utile aux fins d'une meilleure compréhension du critère de reproductibilité énoncé dans l'avis G 1/92 et de ses répercussions concernant l'appréciation de la brevetabilité, d'examiner la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB à la date de l'avis concernant la reproductibilité de ce qui est exposé au regard des exigences de brevetabilité. Les décisions qui sont pertinentes à cet égard et qui abordent la question de la signification de l'expression "accessible au public" sont la décision T 206/83 citée par l'intimé ainsi que la décision T 26/85 (JO OEB 1990, 22).

9.1 La chambre déclare au point 2 des motifs de la décision T 206/83 ce qui suit : "...un composé défini par sa structure chimique ne peut être considéré comme divulgué dans un document donné que s'il a été "rendu accessible au public" au sens où l'entend l'article 54(2) de la CBE." La chambre ajoute au même point que "Cette nécessité d'une divulgation permettant la reproduction de l'invention ne vaut pas seulement pour les documents cités au titre de l'article 54(2) et (3) de la CBE, mais également, conformément au principe posé à l'article 83 de la CBE, pour les demandes de brevet qui doivent, aux termes dudit article, exposer l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" (mise en valeur ajoutée). Les exigences concernant le

Die Kammer in T 206/83 kam daher zu dem Schluss, dass die in einem nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehaltenen Dokument des Stands der Technik beschriebenen und angeblich neuheits-schädlichen Verbindungen aufgrund der nicht ausreichenden Offenbarung nicht wirksam offenbart waren (Nrn. 11 und 12 der Entscheidungsgründe).

9.2 In T 26/85 erklärte die Kammer in Nr. 8 der Entscheidungsgründe, dass es in Artikel 54 EPÜ heißt: "*Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört,*" und "*den Stand der Technik bildet alles, was [...] der Öffentlichkeit durch schriftliche [...] Beschreibung [...] zugänglich gemacht worden ist,*" und dass dies nicht nur auf das Offenbarungsmittel (z. B. die schriftliche Beschreibung) zutrifft. Vielmehr trifft es auch "*auf den Inhalt zu, und zwar in dem Sinne, dass das, was den Stand der Technik bildet, nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gilt, wenn die Information so vollständig ist, dass der Fachmann die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann.*"

9.3 Diese beiden Entscheidungen gehen also davon aus, dass die Nacharbeitbarkeit einer Offenbarung eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass diese Offenbarung der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden ist. Demzufolge würde eine Offenbarung, die nicht nacharbeitbar ist, nicht zu dem in Artikel 54 (2) EPÜ definierten Stand der Technik gehören. Derselben Argumentation scheint auch die Große Beschwerdekammer in Nummer 1.4 der Begründung ihrer Stellungnahme G 1/92 zu folgen.

Bedeutung von "der Öffentlichkeit zugänglich" laut den vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ

10. Um die der Formulierung "der Öffentlichkeit zugänglich" zugrunde liegende Absicht des Gesetzgebers zu verstehen, scheint es hilfreich, die Entstehungsgeschichte des Artikels 54 EPÜ in den Materialien zum EPÜ heranzuziehen, deren besonders relevante Teile nachstehend behandelt werden.

It was concluded in T 206/83 that the compounds described in a prior art document cited under Article 54(3) EPC and which were alleged to be novelty destroying were not effectively disclosed in view of the insufficiency of the disclosure (points 11 and 12 of the Reasons).

9.2 In T 26/85 the Board held in point 8 of the Reasons that the wording in Article 54 EPC "*an invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art*" which "*shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written ... description ...*" was not to be interpreted to apply only to the means of disclosure (e.g. the written description). It should equally apply "*to the content, in the sense that anything comprised in the state of the art can only be regarded as having been made available to the public in so far as the information given to the person skilled in the art is sufficient to enable him to practice the technical teaching which is the subject of the disclosure, taking into account also the general knowledge in the field to be expected of him*".

9.3 These two decisions therefore convey the idea that the enablement of a disclosure is a necessary condition for this disclosure to have been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC. In other words, a disclosure which is not enabling would not be comprised in the state of the art defined in Article 54(2) EPC. This appears also to be the rationale underlying the reasoning of the Enlarged Board in point 1.4 of the Reasons for opinion G 1/92.

Meaning of "available to the public" according to the Travaux Préparatoires to the EPC

10. In order to understand the legislative intent underlying the expression "available to the public", it appears helpful to consult the historical documentation related to the genesis of Article 54 EPC, whose parts mentioned below have been identified as particularly relevant.

caractère suffisant de l'exposé de l'invention sont donc les mêmes dans tous ces cas."

Dans l'affaire T 206/83, la chambre a conclu que les composés décrits dans un document de l'état de la technique cité en vertu de l'article 54(3) CBE, et dont il était allégué qu'ils étaient destructeurs de nouveauté, n'ont pas été en réalité divulgués compte tenu de l'insuffisance de description (points 11 et 12 des motifs).

9.2 Dans la décision T 26/85, la chambre a jugé au point 8 des motifs que le libellé de l'article 54 CBE selon lequel "*une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique*" lequel "*est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public ..., par une description écrite ...*" ne devait pas être interprété comme s'appliquant uniquement au moyen employé pour la divulgation (par exemple, la description écrite). Selon la chambre, cette disposition s'applique également "*à son contenu, en ce sens que toute chose comprise dans l'état de la technique ne peut être considérée comme rendue accessible au public que si les renseignements donnés à l'homme du métier sont suffisants pour lui permettre de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé avoir en la matière*".

9.3 En conséquence, il ressort de ces deux décisions l'idée que la reproductibilité de ce qui est exposé constitue une condition nécessaire pour que cette divulgation soit rendue accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE. En d'autres termes, une divulgation qui ne permet pas la reproduction de l'invention ne serait pas comprise dans l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE. Il semble que ce soit également l'idée qui sous-tend le raisonnement de la Grande Chambre au point 1.4 des motifs de l'avis G 1/92.

Signification de l'expression "accessible au public" selon les travaux préparatoires à la CBE

10. Afin de comprendre l'intention du législateur qui sous-tend l'expression "accessible au public", il semble utile de consulter les travaux retraçant la genèse de l'article 54 CBE, dont les parties citées ci-dessous ont été reconnues comme étant particulièrement pertinentes.

10.1 Ergebnisse der 1. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 17. bis 28. April 1961 in Brüssel (Dok. IV/2767/61-D, Abschnitt 5)

Laut der Niederschrift der Sitzung vom 18. April 1961, in welcher über den die Neuheit betreffenden Artikel 14 des Vorentwurfs beraten wurde (Seite 12, zweiter Absatz), beschloss "die Arbeitsgruppe, den Ausdruck "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" zu verwenden. Das Wort "zugänglich" stellt auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme von der Erfindung ab." Laut dem dritten Absatz auf derselben Seite stellte "der Präsident klar, dass eine Erfindung nur dann bekannt gemacht ist, wenn aufgrund dieser Bekanntmachung ein Fachmann die Erfindung tatsächlich ausführen kann. Es erscheint nicht nötig, diesen Grundsatz ausdrücklich in die Konvention aufzunehmen. Wenn die der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Elemente der Erfindung tatsächlich die Verwirklichung der Erfindung nicht erlauben, dann behält diese Erfindung ihre Neuheit bei."

Die Arbeitsgruppe beauftragte den Redaktionsausschuss, die Absätze 1 und 2 des Artikels 14 entsprechend des Ergebnisses der Diskussion zu formulieren (Seite 12, fünfter Absatz). Der die Neuheit definierende Wortlaut der Absätze 1 und 2 des Artikels 14 wurde in der Sitzung am 20. April 1961 angenommen (Seite 47). Der Wortlaut auf Seite 5 des Dokuments IV/2498/1/61-D ist praktisch derselbe wie der des Artikels 54 (2) EPÜ. Er lautet:

"(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

(2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Tag der Anmeldung der Erfindung zum europäischen Patent der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist."

Dieser von der Arbeitsgruppe angenommene Wortlaut stimmt (abgesehen von einer Umstellung des englischen Wortlauts in Absatz 2) mit dem überein, der im ersten Arbeitsentwurf des Übereinkommens zur Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (BR/6/69, Seite 19) enthalten ist.

10.2 Ergebnisse der 5. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 2. bis 18. April 1962 in Brüssel (Dok. 3076/IV/62-D, Abschnitt 4)

Die relevanten Passagen dieses Dokuments sind der letzte Absatz auf

10.1 Proceedings of the 1st meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 17 to 28 April 1961, (LT 234/82, Section 5, IV/2767/61-E)

According to the minutes of the meeting on 18 April 1961 in which Article 14 of the Preliminary Draft concerning novelty was discussed (page 12, second paragraph), "the Working Party decided to adopt the wording "available to the public". The word "available" emphasised the possibility of taking note of the invention." According to the third paragraph on the same page, "the Chairman stated that an invention was only disclosed if, by virtue of the disclosure, a person skilled in the art could carry out the invention. It did not seem necessary for this principle to be expressly stated in the Convention. If the matter made available to the public did not allow the invention to be carried out, the invention remained novel."

The Working Party instructed the Drafting Committee to draw up the text of paragraphs 1 and 2 of Article 14 in accordance with the results of the discussions (page 12, fifth paragraph of the document). The text of paragraphs 1 and 2 of Article 14 defining novelty was adopted in the meeting of 20 April 1961 (page 47). Its wording on page 5 of document IV/2498/1/61-E is essentially the same as that of Article 54(2) EPC. It reads:

"(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall comprise everything made available to the public before the date of filing of the European patent application, by means of a written or oral description, by use or in any other way."

That text of the Working Party is the same (apart from a reordering of the wording in paragraph (2)) as that comprised in the Preliminary Draft Convention for a European System for the Grant of Patents (BR/6/69, page 19).

10.2 Proceedings of the 5th meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 2 to 18 April 1962 (LT 234/82, Section 4, 3076/IV/62-E)

The relevant passages of that document are the last paragraph of

10.1 Résultats de la première session du groupe de travail "brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 17 au 28 avril 1961, (section 5, IV/2767/61-F)

Selon le compte rendu de la séance du 18 avril 1961, au cours de laquelle la discussion a porté sur l'article 14 de l'avant-projet concernant la nouveauté (page 12, deuxième paragraphe), "le groupe décide d'adopter la formule "accessible au public". Le terme "accessible" souligne la possibilité de prendre connaissance de l'invention". Selon le troisième paragraphe de cette même page, "le Président précise qu'une invention n'est divulguée que si, grâce à cette divulgation, l'homme du métier peut réaliser l'invention. Il ne paraît pas nécessaire d'énoncer expressément ce principe dans la convention. En effet, si les éléments rendus accessibles au public ne permettent pas la réalisation de l'invention, cette invention garde son caractère de nouveauté".

Le groupe de travail a chargé le comité de rédaction de rédiger le texte des alinéas 1 et 2 de l'article 14 en conformité avec les résultats de la discussion (page 12, cinquième paragraphe du document). Le texte des alinéas 1 et 2 de l'article 14 définissant la nouveauté a été adopté lors de la séance du 20 avril 1961 (page 47). Son libellé à la page 5 du document IV/2498/1/61-F est pour l'essentiel identique à celui de l'article 54(2) CBE. Il se lit comme suit :

"(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique.

(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant le jour du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen."

Le texte du groupe de travail est semblable (en dehors d'un réagencement des termes à l'alinéa (2)) à celui contenu dans l'avant-projet de la Convention sur la délivrance de brevets européens (BR/6/69, page 19).

10.2 Résultats de la cinquième session du groupe de travail "brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962 (section 4, 3076/IV/62-F)

Les passages pertinents de ce document sont le dernier paragraphe

Seite 141 und die ersten drei Absätze auf Seite 142, die wie folgt lauten:

"Herr Fressonnet weist auf den französischen Vorschlag zu Art. 14 Abs. 2 hin, wonach die Anmeldung verständlich genug abgefasst werden soll, um einem Fachmann die Erteilung des Patents zu ermöglichen.

Herr van Benthem entgegnet, die vorgeschlagene Fassung enthalte eine grundlegende Änderung. Die von Herrn Fressonnet vorgeschlagene Bedingung sei im niederländischen Patentgesetz enthalten und bilde in der Praxis ein ernstes Kriterium. Man müsse berücksichtigen, dass die in den Patentanmeldungen enthaltenen Beschreibungen sehr oft nicht zur Erteilung des Patents ausreichen. Wenn man sich für die französische Fassung entscheide, könnten solche Anmeldungen und ältere Patente nicht als bestimmt genug angesehen werden. Ferner gebe es rein theoretische Bekanntmachungen, die keine sofortige Patenterteilung ermöglichen. Immerhin sei diese aber möglich.

Herr Fressonnet weist darauf hin, dass die französische Delegation nicht beabsichtige, den wesentlichen Inhalt des Art. 14 Abs. 2 zu ändern. Er könne sich daher der Mehrheit der Gruppe anschließen.

Artikel 14 wird unverändert angenommen unter Berücksichtigung der früher beschlossenen Änderungen."

10.3 Ergebnisse der 10. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 16. bis 27. September 1963 in Brüssel (Dok. 9081/IV/63-D, Abschnitt 11)

Der relevante Teil dieses Dokuments findet sich auf Seite 66 (Hervorhebung durch die Kammer). Er lautet:

"Die AIPPI wünscht einen förmlichen Beweis für Inhalt und Zeitpunkt der mündlich erfolgten Offenbarung.

Die UNICE ist der Auffassung, dass eine allgemeine Beschreibung einer erfinderischen Idee die Neuheit nicht beseitigen dürfe und schlägt folgende Fassung vor: "Den Stand der Technik bildet alles, was der Allgemeinheit so ausreichend zugänglich gemacht worden ist, dass die Verwertung der Erfindung möglich ist ...". Außerdem möchte die UNICE den Ausdruck "Allgemeinheit" genauer gefasst haben.

page 141 and the three first paragraphs of page 142 which read:

"Regarding paragraph 2 of Article 14, Mr. Fressonnet drew attention to the French proposal which specified that the prior art had to be made available in a manner adequate to enable a skilled person to produce the subject-matter of the publication.

Mr. van Benthem pointed out that that proposed wording amounted to a change of substance. The condition proposed by Mr. Fressonnet was to be found in the Netherlands law and in practice it was a very strict criterion. Very often the descriptions given in patent applications were not sufficient to carry out the inventions. If the French wording were adopted, such prior applications and patents could not be regarded as forming part of the state of the art. Furthermore, there were also purely theoretical publications which could not technically be carried out directly. They were, however, still part of the state of the art.

Mr. Fressonnet said that it was not the intention of the French delegation to change the substance of Article 14(2). He therefore agreed with the majority of the Working Party.

Article 14 was adopted without any change beyond those agreed on earlier."

10.3 Proceedings of the 10th meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 16 to 27 September 1963 (LT 234/82, Section 11, 9081/IV/63-E)

The relevant part of that document is to be found on page 66 (highlighting by the Board). It reads:

"AIPPI wanted formal proof to be required of the content and date of oral disclosure.

UNICE felt that a general description of an inventive idea should not destroy its novelty and proposed the following wording: "the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public, in a manner sufficient to enable the invention to be carried out ...". Finally UNION would like the term "public" to be defined.

de la page 141 et les trois premiers paragraphes de la page 142, qui se lisent comme suit :

"Au sujet du paragraphe 2 de l'article 14, M. Fressonnet rappelle la proposition française qui précise que l'état de la technique doit être rendu suffisamment accessible pour permettre à un homme du métier d'exécuter l'objet de la publication.

M. van Benthem lui fait remarquer que cette formulation proposée comporte une modification quant au fond. La condition proposée par M. Fressonnet est prévue par la loi néerlandaise et elle constitue en pratique un critère très sévère. Il ne faut pas oublier que très souvent les descriptions contenues dans les demandes de brevet ne suffisent pas pour exécuter l'invention. Si on adoptait la formule française, de tels demandes et brevets antérieurs ne pourraient pas être considérés comme relevant de l'état de la technique. En outre, il y a également des publications purement théoriques qui ne permettent pas une exécution technique immédiate. Mais elle relève néanmoins de l'état de la technique.

M. Fressonnet indique qu'il n'était pas dans l'intention de la délégation française de modifier le paragraphe 2 de l'article 14 quant au fond. Ainsi il peut se rallier à la majorité du groupe.

L'article 14 est adopté tel quel en tenant compte des modifications qui ont été décidées antérieurement."

10.3 Résultats de la dixième session du groupe de travail "brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963 (section 11, 9081/IV/63-F)

Le passage pertinent de ce document se trouve à la page 66 (mise en valeur par la Chambre). Il se lit comme suit :

"L'AIPPI désire qu'une preuve formelle soit exigée en ce qui concerne le contenu et la date de la divulgation orale.

L'UNICE estime qu'une description générale d'une idée inventive ne doit pas supprimer la nouveauté et propose la rédaction suivante : "L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, d'une façon suffisante à la mise en œuvre de l'invention, ...". Enfin l'UNION souhaite voir préciser le terme "public".

Der von der österreichischen Regierung vorgelegte Vermerk entspricht weitgehend dem der UNION.

The views of the Austrian Government were similar to those of UNION.

Le gouvernement de l'Autriche formule une remarque assez semblable à celle de l'UNION.

Der Vorsitzende fasst die zu Absatz 2 aufgeworfenen Fragen zusammen.

The Chairman summarised the problems regarding paragraph 2:

Le Président résume ici les problèmes soulevés au sujet du paragraphe 2.

1. Es wird gewünscht, dass die mündliche Offenbarung mit zusätzlichen Beweisen verbunden wird.

1. Additional evidence is wanted in connection with oral disclosure.

1. Il est souhaité que la divulgation orale soit accompagnée de preuves supplémentaires.

2. Es wird gewünscht, dass die Beschreibung noch klarer gefasst sein soll.

2. Further definition is wanted of the description.

2. Il est souhaité que la description soit précisée davantage.

3. Es wird gewünscht, dass der Begriff "Allgemeinheit" ebenfalls noch klarer gefasst sein soll.

3. Further definition of the word "public" is also wanted.

3. Il est souhaité que le terme "public" soit également précisé davantage.

Zum ersten Problem ist die Gruppe geschlossen der Ansicht, dass es nicht angebracht ist, für die mündliche Offenbarung besondere Beweise vorzusehen.

Regarding the first problem, the Working Party was unanimous that there was no need for specific evidence regarding oral disclosure.

Au sujet du premier problème, le groupe unanime estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir des preuves particulières concernant la divulgation orale.

Man könne den Gerichten, die an derartige Beweisarten gewöhnt seien, vertrauen.

The question could safely be left to the courts which were used to such evidence.

On peut faire confiance aux tribunaux qui sont habitués à ce genre de preuves.

Die Gruppe folgte auch nicht dem zweiten Wunsch. Sie bevorzugt die gegenwärtige Fassung, die objektiver sei."

The Working Party also rejected the second suggestion. It preferred the current, more objective wording."

Le groupe écarte également le second souhait. Il préfère la rédaction actuelle qui est plus objective."

10.4 Die obigen Dokumente zur Entstehungsgeschichte des Artikels 54 EPÜ legen also nahe, dass der Ausdruck "der Öffentlichkeit zugänglich" in Artikel 54 (2) EPÜ die Möglichkeit der Öffentlichkeit zur Kenntnisnahme des Stands der Technik ausdrücken sollte, d. h. die Zugänglichkeit des Stands der Technik ohne jegliches Erfordernis im Hinblick auf seine Ausführbarkeit. Das in Nummer 1.4 der Begründung der Stellungnahme G 1/92 aufgestellte Erfordernis, wonach das Erzeugnis ohne unzumutbaren Aufwand reproduzierbar sein muss, scheint über die beabsichtigte Bedeutung von "der Öffentlichkeit zugänglich" in Artikel 54 (2) EPÜ hinauszugehen.

10.4 Based on the above documents relating to the genesis of Article 54 EPC, it would therefore appear that the expression "available to the public" in Article 54(2) EPC was intended to express the possibility of the public to take note of the prior art, i.e. the accessibility to the public of the prior art, without any requirement as to its enablement. The requirement to reproduce the product without undue burden in section 1.4 of the Reasons of opinion G 1/92 would appear to go beyond the intended meaning of "available to the public" in Article 54(2) EPC.

10.4 Au vu des documents ci-dessus retraçant la genèse de l'article 54 CBE, il semblerait donc que l'expression "accessible au public" au sens de l'article 54(2) CBE visait à exprimer la possibilité dont dispose le public de prendre note de l'état de la technique, c'est-à-dire l'accessibilité du public à l'état de la technique, sans exigence quant à sa reproductibilité. L'exigence de reproductibilité du produit sans difficulté excessive énoncée à la section 1.4 des motifs de l'avis G 1/92 semblerait aller au-delà du sens voulu de l'expression "accessible au public" aux termes de l'article 54(2) CBE.

10.5 Dies könnte implizieren, dass jedes Element der Zusammensetzung oder internen Struktur eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses, das der Fachmann durch eine Analyse entdecken kann, zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gehört, und zwar unabhängig von der Reproduzierbarkeit des Erzeugnisses durch den Fachmann.

10.5 This could be seen to imply that any element of the composition or internal structure of a product put on the market which can be discovered by the skilled person per analysis is state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of the reproducibility of the product by the skilled person.

10.5 Cela pourrait être considéré comme impliquant que tout élément de la composition ou de la structure interne d'un produit mis sur le marché qui peut être découvert par l'homme du métier au moyen d'une analyse fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment de la reproductibilité du produit par l'homme du métier.

Abweichende Anwendungen der Stellungnahme G 1/92 in der Rechtsprechung und Relevanz für den vorliegenden Fall

Diverging applications of opinion G 1/92 in the case law and relevance for the present case

Applications divergentes de l'avis G 1/92 dans la jurisprudence et pertinence pour la présente affaire

11. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind bei der Anwendung der Stellungnahme G 1/92 verschiedene Ansätze verfolgt worden.

11. In the case law of the Boards of Appeal, diverging approaches have been adopted in applying opinion G 1/92. The present Board has

11. La jurisprudence des chambres de recours a adopté des approches divergentes lors de l'application de l'avis G 1/92. La Chambre dans la

Nach Auffassung dieser Kammer gibt es in Bezug auf folgende Aspekte voneinander abweichende Entscheidungen:

i) Auslegung von "der Öffentlichkeit zugänglich", die dazu führt, dass das *Erzeugnis* selbst (einschließlich seiner chemischen Zusammensetzung/internen Struktur) oder nur seine chemische Zusammensetzung/interne Struktur vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ ausgeschlossen wird,

ii) für die Analyse dieses Erzeugnisses geforderte Genauigkeit und

iii) Erfordernisse für seine Reproduzierbarkeit.

Eine korrekte Anwendung der Stellungnahme G 1/92 in Bezug auf diese drei Aspekte ist, wie im Folgenden gezeigt, für die Entscheidung im vorliegenden Fall maßgeblich.

i) Ausschluss vom Stand der Technik

12. Wenn die Beschwerdekammern festgestellt haben, dass das auf den Markt gebrachte Erzeugnis nicht analysiert oder reproduziert werden konnte, sind sie zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangt; so haben sie entweder entschieden, dass a) seine chemische Zusammensetzung (oder interne Struktur) nicht zum Stand der Technik gehörte und damit den Wortlaut von G 1/92 übernommen (T 946/04 vom 2. März 2006, Nr. 3.31 der Entscheidungsgründe; T 1666/16 vom 23. Januar 2020, Nr. 11 der Entscheidungsgründe) oder dass b) das Erzeugnis selbst – gestützt auf den Wortlaut von Nr. 1.4 der Entscheidungsgründe von G 1/92 – nicht zum Stand der Technik gehörte und somit auch nicht seine chemische Zusammensetzung oder interne Struktur (T 370/02 vom 14. Dezember 2006, Nr. 8.8 der Entscheidungsgründe; T 2045/09 vom 14. Mai 2014, Nrn. 29 - 39 der Entscheidungsgründe; T 1833/14 vom 7. Dezember 2017, Nrn. 1.9 und 1.10 der Entscheidungsgründe; T 23/11, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

12.1 Auf den ersten Blick mag diese Unterscheidung als eine rein theoretische erscheinen, sie kann aber in der Praxis zu sehr unterschiedlichen Konsequenzen führen. Ein unmittelbar mit dem vorliegenden Fall zusammenhängendes Beispiel wäre, dass ein Erzeugnis, das in Anwendung der Stellungnahme G 1/92 kein Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ ist, nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dienen kann.

identified divergent decisions with regard to the following aspects:

(i) interpretation of "available to the public" leading to the exclusion from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC of the *product* itself (including its chemical composition/internal structure) or only of its chemical composition/internal structure,

(ii) the degree of detail required for the analysis of said product and

(iii) the requirements for its reproducibility.

As shown below, a proper application of opinion G 1/92 in relation to these three aspects is essential for the present case.

(i) Exclusion of the state of the art

12. The Boards have reached diverging conclusions when it was found that the product put on the market could not be analysed or reproduced, deciding either that (a) its chemical composition (or internal structure) was not state of the art (T 946/04 of 2 March 2006, point 3.31 of the Reasons; T 1666/16 of 23 January 2020, point 11 of the Reasons), i.e. adopting the wording of the conclusion of opinion of G 1/92, or that (b) the product itself was not state of the art, thus including its chemical composition or internal structure (T 370/02 of 14 December 2006, point 8.8 of the Reasons; T 2045/09 of 14 May 2014, points 29 to 39 of the Reasons; T 1833/14 of 7 December 2017, points 1.9 and 1.10 of the Reasons; T 23/11, point 2.5 of the Reasons) based on the wording in point 1.4 of the Reasons for opinion G 1/92.

12.1 While the difference may seem of theoretical interest at first sight, it may lead in practice to significantly different conclusions. As a direct example related to the present case, if in application of opinion G 1/92 a product is not state of the art pursuant to Article 54(2) EPC, that product cannot be used as starting point for assessing inventive step.

présente affaire a relevé des décisions divergentes en ce qui concerne les points suivants :

(i) l'interprétation de l'expression "accessible au public" conduisant à exclure de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE le *produit* en tant que tel (y compris sa composition chimique / structure interne) ou seulement sa composition chimique / structure interne,

(ii) le niveau de précision requis pour l'analyse dudit produit et

(iii) les exigences de reproductibilité du produit.

Comme démontré ci-dessous, une application correcte de l'avis G 1/92 au regard de ces trois points est essentielle dans la présente affaire.

(i) Exclusion de l'état de la technique

12. Les chambres sont parvenues à des conclusions divergentes lorsqu'elles ont estimé que le produit mis sur le marché ne pouvait pas être analysé ou reproduit, décidant (a) que sa composition chimique (ou sa structure interne) ne faisait pas partie de l'état de la technique (T 946/04 du 2 mars 2006, point 3.31 des motifs ; T 1666/16 du 23 janvier 2020, point 11 des motifs), c'est-à-dire en adoptant le texte de la conclusion de l'avis G 1/92, ou (b) que le produit en tant que tel ne faisait pas partie de l'état de la technique, y compris donc sa composition chimique ou sa structure interne (T 370/02 du 14 décembre 2006, point 8.8 des motifs ; T 2045/09 du 14 mai 2014, points 29 à 39 des motifs ; T 1833/14 du 7 décembre 2017, points 1.9 et 1.10 des motifs ; T 23/11, point 2.5 des motifs) en se fondant sur le texte du point 1.4 des motifs de l'avis G 1/92.

12.1 Si à première vue la différence peut sembler être d'un intérêt théorique, elle peut en pratique conduire à des conclusions sensiblement différentes. À titre d'exemple directement lié à la présente affaire, si en application de l'avis G 1/92 un produit ne fait pas partie de l'état de la technique en vertu de l'article 54(2) CBE, ce produit ne peut pas être utilisé comme point de départ à l'appréciation de l'activité inventive.

Ist die Schlussfolgerung hingegen, dass nur seine Zusammensetzung kein Stand der Technik ist, das Erzeugnis selbst aber, da kommerziell erhältlich, trotzdem zum Stand der Technik gehört, so könnte es als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden, sollten in Dokumenten des Stands der Technik enthaltene technische Informationen über dieses Erzeugnis, einschließlich über seine potenziellen Anwendungen und Vorteile, es für den Fachmann als von besonderem Interesse erscheinen lassen. Dies ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren der Fall, weil das kommerzielle Erzeugnis ENGAGE® 8400 in den Beispielen von D1 als für denselben Zweck wie die vorliegende Erfindung geeignet ausgewiesen ist, nämlich als Kapselungsmaterial für Solarzellen und Solarzellenmodule.

12.2 Die bloße Tatsache, dass die chemische Zusammensetzung eines als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vorgeschlagenen Erzeugnisses nicht zum Stand der Technik gehört, z. B. weil sie nicht vollständig analysiert oder nicht exakt reproduziert werden kann, bedeutet nicht unbedingt, dass eine beanspruchte andere Zusammensetzung, die gegenüber dem kommerziellen Erzeugnis eine bestimmte Aufgabe löst, zwangsläufig erfinderisch ist. Dies hängt eher von den konkreten Umständen im Einzelfall ab. Besonders relevant wäre es in einer Situation wie der vorliegenden, in der für ein verkauftes Erzeugnis Datenblätter mit entsprechenden Informationen verfügbar sind, die an sich schon für einen Vergleich des Erzeugnisses mit dem beanspruchten Gegenstand ausreichen würden, ohne dass eine eingehendere Analyse der genauen Zusammensetzung des Erzeugnisses erforderlich wäre. Unbestritten ist im vorliegenden Fall, dass in den für ENGAGE® 8400 verfügbaren Datenblättern nicht der Aluminiumgehalt dieses Erzeugnisses offenbart, ihnen aber zu entnehmen war, dass das kommerzielle Erzeugnis alle übrigen Erfordernisse des Anspruchs 1 erfüllte.

12.3 Wie also für den vorliegenden Fall gezeigt und auch durch bestimmte Entscheidungen der Beschwerdekammern illustriert (T 505/15 vom 11. Juli 2017, Nrn. 2 bis 3.1 der Entscheidungsgründe; T 2458/09 vom 30. Juni 2014, Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe), stellt sich die Frage nicht nur theoretisch, ob G 1/92 für die Beurteilung der Zugänglichkeit der chemischen Zusammensetzung eines auf den Markt gebracht

If the conclusion is only that its composition is not state of the art, but the product itself is still state of the art as commercially available, it could be used as a starting point for the assessment of inventive step, should technical information about that product reported in documents of the state of the art, including its potential uses and advantages, make it of particular interest for the skilled person. This is the case in the present appeal, as the commercial product ENGAGE® 8400 is shown in the examples of D1 to be suitable for the same purpose as the present invention, namely as an encapsulating material for solar cells and solar cell modules.

12.2 The mere fact that the chemical composition of a product proposed as starting point for assessing inventive step would not be state of the art, for example because it could not be fully analysed or exactly reproduced, does not necessarily mean that a different claimed composition which solves a particular problem over said commercial product is necessarily inventive. This rather depends on the peculiarities of the case at issue. This would be particularly relevant in a situation like the present one in which leaflets for a sold product are available providing information on it, which would already be sufficient for comparing the product with the subject-matter claimed, without further analysis of the product's exact composition. It is undisputed in the present case that the leaflets available for ENGAGE® 8400 do not disclose the aluminium content of that product, but that they demonstrate that said commercial product fulfills all the other requirements of claim 1.

12.3 Accordingly, as shown in the present case and also illustrated by certain decisions of the Boards (T 505/15 of 11 July 2017, points 2 to 3.1 of the Reasons; T 2458/09 of 30 June 2014, point 6.1 of the Reasons) the question of applying opinion G 1/92 in order to assess the availability of the chemical composition of a product put on the market in relation to inventive step issues, in

Si la conclusion est seulement que sa composition ne fait pas partie de l'état de la technique, mais que le produit en tant que tel est toujours compris dans l'état de la technique parce qu'il est disponible dans le commerce, il pourrait être utilisé comme point de départ à l'appréciation de l'activité inventive, dans l'hypothèse où des informations techniques sur ce produit présentées dans des documents de l'état de la technique, notamment sur ses utilisations potentielles et ses avantages, le rendraient particulièrement intéressant pour l'homme du métier. Ce qui est le cas dans le présent recours, car il est démontré dans les exemples de D1 que le produit commercial ENGAGE® 8400 est adapté à la même finalité que celle de la présente invention, à savoir comme matériau d'encapsulation pour piles solaires et modules de piles solaires.

12.2 Le simple fait que la composition chimique d'un produit proposé comme point de départ à l'appréciation de l'activité inventive ne ferait pas partie de l'état de la technique, par exemple, du fait que cette composition chimique ne pourrait pas être entièrement analysée ou exactement reproduite, ne signifie pas nécessairement qu'une composition différente revendiquée qui résout un problème déterminé par rapport audit produit commercial est nécessairement inventive. Cela dépend plutôt des particularités de l'affaire en cause. Ce serait notamment pertinent dans une situation comme celle de l'espèce, dans laquelle des notices d'un produit vendu sont accessibles et contiennent des informations qui seraient en tant que telles suffisantes pour comparer le produit à l'objet revendiqué, sans autre analyse de la composition exacte du produit. Il est incontesté dans la présente affaire que les notices du produit ENGAGE® 8400 ne divulguent pas la teneur en aluminium de ce produit, mais qu'elles permettent d'établir que ledit produit commercial répond à toutes les autres exigences de la revendication 1.

12.3 En conséquence, comme montré en l'espèce et comme illustré également par certaines décisions des chambres de recours (T 505/15 du 11 juillet 2017, points 2 à 3.1 des motifs ; T 2458/09 du 30 juin 2014, point 6.1 des motifs), la question de l'application de l'avis G 1/92 afin d'apprécier l'accessibilité de la composition chimique d'un produit mis sur le marché au regard de questions

ten Erzeugnisses im Zusammenhang mit Fragen der erfinderischen Tätigkeit und insbesondere für die Entscheidung, ob dieses Erzeugnis den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, anzuwenden ist.

ii) Analysierbarkeit und iii) Reproduzierbarkeit

13. Bezüglich der Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit eines kommerziellen Erzeugnisses wie ENGAGE® 8400, bei dem es sich um ein Polyolefin handelt, ist zu beachten, dass "ein Polymer eine komplexe Substanz ist und aus einer Mischung verschiedener Moleküle mit unterschiedlichem Gewicht und unterschiedlichen Strukturen besteht, die auf bestimmte Weise miteinander interagieren", wie die Beschwerdeführerin in Nummer 78 ihrer Beschwerdeerwiderung betont.

13.1 Tatsächlich haben Polyolefine, wie viele andere synthetische Polymere auch, eine komplexe molekulare Struktur. Sie bestehen nicht aus einer einzigen molekularen Verbindung, deren Zusammensetzung und Struktur sich einfach bestimmen und definieren lassen, sondern – auf molekularer Ebene – aus einer komplexen Mischung von Polymerketten, die z. B. im Hinblick auf ihre molare Masse, den Einbau des Comonomers zwischen den und innerhalb der Ketten, ihre Verzweigungen und ihre Stereoregularität heterogen sind. Im weiteren Sinne schließt die Definition des Polymers noch weitere Aspekte wie die Orientierung der einzelnen Polymerketten ein, die den verfügbaren Raum ausfüllen und ineinander verschlungen sind. Deshalb haben Polyolefine, auch wenn ihre Monomere nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen bestehen, eine komplexe dreidimensionale Struktur. Aus diesem Grund werden sie normalerweise durch mehrere ihre Struktur betreffende Eigenschaften und statistische Parameter auf makroskopischer Ebene definiert.

13.2 Eine Entscheidung über die Fähigkeit des Fachmanns, ein auf den Markt gebrachtes Erzeugnis zu reproduzieren (die dem Leitsatz von G 1/92 zufolge Voraussetzung ist), die auch als die Fähigkeit zur identischen Reproduktion in dem Sinne aufgefasst werden könnte, dass das auf den Markt gebrachte und das reproduzierte Erzeugnis für den Fachmann nicht unterscheidbar sind, würde nicht nur eine Bewertung der zur Analyse eines bestimmten Erzeugnisses notwendigen

particular to decide whether said product could constitute the closest prior art, is not only theoretical.

(ii) and (iii) Analysability and reproducibility

13. Concerning the ability to analyse and reproduce a commercial product such as ENGAGE® 8400 which is a polyolefin it is important to bear in mind, as outlined by the respondent in point 78 of their rejoinder that "a polymer is a complex material and a mixture of different molecules of different weights and structures that interact with each other in certain ways".

13.1 Indeed like many other synthetic polymers, polyolefins exhibit complex molecular structures. They do not consist of a single molecular compound whose composition and structure can be easily determined and defined, but, at a molecular level, of a complex mixture of heterogeneous polymeric chains, e.g. in terms of molar mass, the incorporation of the comonomer between the chains and within the chains, branching and stereoregularity. At a larger scale, the definition of the polymer includes other aspects such as the orientation of the various polymeric chains which fill the available space and entangle. This is the reason why polyolefins, although their monomers are composed of only carbon and hydrogen atoms, have a complex three dimensional structure. For these reasons, polyolefins are usually defined in terms of various properties and statistical parameters at a macroscopical level which relate to their structure.

13.2 A decision on the ability of the skilled person to reproduce a product put on the market (as a condition according to the Headnote of G 1/92), which one could understand as the ability to reproduce it identically, in the sense that the product put on the market and that reproduced are indistinguishable for the skilled person, would not only require an assessment of the level of detail or type of characterisation required for analysing a given product, but also a definition of

d'activité inventive, en particulier pour décider si ledit produit pourrait constituer l'état de la technique le plus proche, n'est pas que théorique.

(ii) et (iii) Analysabilité et reproductibilité

13. S'agissant de la capacité à analyser et à reproduire un produit commercial tel que ENGAGE® 8400 qui est une polyoléfine, il convient de prendre en considération, comme le souligne l'intimé au point 78 de sa réplique, qu'"un polymère est un matériau complexe et un mélange de différentes molécules de poids et de structures variés qui interagissent de certaines manières".

13.1 En effet, comme beaucoup d'autres polymères synthétiques, les polyoléfines présentent des structures moléculaires complexes. Elles ne sont pas constituées d'un seul composé moléculaire dont la composition et la structure peuvent être facilement déterminées et définies, mais, sur le plan moléculaire, d'un mélange complexe de chaînes polymères hétérogènes, p. ex. en termes de masse moléculaire, l'incorporation du comonomère entre les chaînes et à l'intérieur de celles-ci, la ramification et la stéréorégularité. À plus grande échelle, la définition du polymère inclut d'autres facteurs tels que l'orientation des différentes chaînes polymères qui remplissent l'espace disponible et s'enchevêtrent. C'est la raison pour laquelle les polyoléfines possèdent une structure complexe tridimensionnelle bien que leurs monomères ne soient composés que d'atomes de carbone et d'hydrogène. Pour ces motifs, les polyoléfines sont le plus souvent définies selon des propriétés et des paramètres statistiques divers sur un plan macroscopique qui se rapportent à leur structure.

13.2 Une décision sur la capacité de l'homme du métier à reproduire un produit mis sur le marché (condition énoncée dans le sommaire de G 1/92), que l'on pourrait comprendre comme étant la capacité à reproduire ledit produit à l'identique, en ce sens que l'homme du métier ne pourrait pas différencier le produit mis sur le marché de celui qui est reproduit, nécessiterait non seulement d'apprécier le niveau de précision ou le type de caractérisation requis, mais également de définir le

Detailgenauigkeit und Art der Charakterisierung erfordern, sondern auch eine Definition des akzeptablen Grads der Abweichung, bei dem das reproduzierte Erzeugnis noch als mit dem auf den Markt gebrachten identisch gelten kann.

13.2.1 Diesbezüglich bestünde die Schwierigkeit der vollständigen Definition eines Polyolefins darin, dass es auf diesem Fachgebiet offenkundig keine allgemein anerkannte Definition gibt, was unter einer umfassenden Analyse eines solchen Polymers zu verstehen ist. Während die Beurteilung, ob ein Erzeugnis in den Anspruchsbereich fällt, auf einer objektiv definierten Referenz beruht, nämlich der Kombination der beanspruchten Merkmale, würde die Beurteilung, ob ein kommerzielles Erzeugnis reproduziert worden ist, zunächst eine Definition dieses Erzeugnisses voraussetzen, die ihrerseits von einer gezielten Wahl der zu analysierenden Aspekte der Zusammensetzung oder Struktur und des erforderlichen Übereinstimmungsgrads abhängen dürfte.

13.2.2 Wenn also die Beurteilung, ob ein auf den Markt gebrachtes Erzeugnis und seine chemische Zusammensetzung/interne Struktur zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehören, davon abhängig gemacht würde, ob sich dieses Erzeugnis exakt replizieren lässt, dann würde diese Beurteilung – zumindest auf dem hier betroffenen Fachgebiet – die Anwendung subjektiver Kriterien implizieren, was zu Rechtsunsicherheit bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber diesem Erzeugnis führen würde. Aus der Stellungnahme G 1/92 geht jedoch eindeutig hervor, dass die Große Beschwerdekammer aus Gründen der Rechtssicherheit keine Definition des Stands der Technik vorgeben wollte, die zu einer subjektiven Beurteilung der Neuheit führen würde (siehe Nr. 2.1 letzter Satz der Begründung der Stellungnahme). Ebenso wenig gibt es einen ersichtlichen Grund, warum dies anders sein sollte, wenn die Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit eines kommerziellen Erzeugnisses ausschlaggebend für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird, z. B. weil dieses Erzeugnis als nächstliegender Stand der Technik vorgeschlagen wird.

13.2.3 Da die Große Beschwerdekammer erklärt hat, dass derselbe Grundsatz entsprechend auch für jedes andere Erzeugnis gelten sollte, würde dies z. B. auch für aus einer Vielzahl von Einzelkomponenten bestehende mechanische oder elektrotechnische Erzeugnisse gelten. Sollte die Analyse in diesem Fall auf einige strukturelle

the degree of variance which can be accepted in order to qualify the product reproduced to be identical to that put on the market.

13.2.1 In this respect, the difficulty in fully defining a polyolefin would reside in the apparent absence of a generally recognised definition in the art of what would constitute a comprehensive analysis of such a type of polymer. While the assessment of whether a product falls within the ambit of what is claimed is based on an objectively defined reference, i.e. the combination of features claimed, assessing whether a commercial product has been reproduced would necessitate first a definition of that product which would appear to be dependent on deliberate choices concerning the aspects of the composition or structure to be analysed and the level of identity required.

13.2.2 Accordingly, if the assessment of whether a product put on the market and its chemical composition/internal structure belong to the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC were made dependent on the possibility to exactly replicate that product, this assessment would appear to entail, at least in the present field, the use of subjective criteria, resulting in legal uncertainty when novelty and inventive step need to be examined in the light of said product. It is however clear from opinion G 1/92 that the Enlarged Board, for reasons of legal certainty, did not wish to provide a definition of the state of the art which would result in a subjective assessment of novelty (see last sentence of point 2.1 of the Reasons for the opinion). There is also no apparent reason why this should be different when the ability to analyse and reproduce a commercial product becomes critical for assessing inventive step, e.g. when said product is proposed as the closest prior art.

13.2.3 Taking into account that the Enlarged Board stated that the same principle should apply *mutatis mutandis* to any other product, this would be also pertinent for example for mechanical or electrical products made of a large amount of various components. Should the analysis in that case be confined to some structural elements? To what

niveau acceptable de disparités pour considérer que le produit reproduit est identique à celui mis sur le marché.

13.2.1 À cet égard, la difficulté à définir pleinement une polyoléfine résiderait dans l'absence apparente d'une définition généralement reconnue dans la technique de ce que constituerait une analyse complète d'un tel type de polymère. Alors que l'évaluation en vue d'établir si un produit est couvert par l'objet revendiqué repose sur une référence objectivement définie, à savoir la combinaison de caractéristiques revendiquées, l'évaluation en vue d'établir si un produit commercial a été reproduit nécessiterait en premier lieu de définir ce produit, ce qui semblerait dépendre de choix délibérés en ce qui concerne les éléments de la composition ou de la structure devant être analysés ainsi que du degré d'identité exigé.

13.2.2 En conséquence, si l'évaluation en vue d'établir si un produit mis sur le marché et sa composition chimique / structure interne font partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE était subordonnée à la possibilité de reproduire exactement ce produit, cette évaluation semblerait impliquer nécessairement, au moins dans le domaine en question, de recourir à des critères subjectifs, donnant lieu à une insécurité juridique lorsque la nouveauté et l'activité inventive doivent être examinées à la lumière dudit produit. Cependant, il ressort clairement de l'avis G 1/92 que, pour des raisons de sécurité juridique, la Grande Chambre n'a pas souhaité fournir une définition de l'état de la technique qui donnerait lieu à une appréciation subjective de la nouveauté (voir la dernière phrase du point 2.1 des motifs de l'avis). Il n'existe également aucune raison apparente pour qu'il en aille autrement lorsque la capacité à analyser et à reproduire un produit commercial devient essentielle pour apprécier l'activité inventive, p. ex. quand ledit produit est proposé en tant qu'état de la technique le plus proche.

13.2.3 Étant donné que la Grande Chambre a déclaré que le même principe devait s'appliquer *mutatis mutandis* à tout autre produit, cela serait également pertinent, par exemple, pour des produits mécaniques ou électriques constitués d'un grand nombre de composants différents. Faudrait-il dans ce cas limiter l'analyse

Elemente begrenzt werden? Wenn ja, auf welche? Sollte sich die Analyse auch auf die chemische Zusammensetzung dieser Komponenten erstrecken und wenn ja, inwieweit? Sollte dies selbst dann gefordert sein, wenn einige dieser Eigenschaften nicht relevant für den zu prüfenden Gegenstand sind? Diese Fragen illustrieren nur beispielhaft, wie schwierig es ist, den für die Analyse und Reproduzierung eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses erforderlichen Informationsumfang zu bestimmen, damit angewendet werden kann, was vermeintlich als Kriterium für die Beurteilung gelten könnte, ob ein Erzeugnis oder seine chemische Zusammensetzung/interne Struktur dem Stand der Technik zuzurechnen sind (d. h. der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich waren).

14. Bezüglich der Analysetiefe, die bei der Bestimmung der Zusammensetzung und internen Struktur eines kommerziellen Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 erforderlich ist, haben die Kammern unterschiedliche Auffassungen vertreten. Während einige Kammern die genaue Zusammensetzung als Maßstab angelegt haben, haben andere keine so strikten Bedingungen aufgestellt.

14.1 In T 946/04 (Nrn. 3.8.3, 3.8.4 und 3.9 der Entscheidungsgründe) forderte die Kammer, dass die exakte Zusammensetzung des verkauften Erzeugnisses bestimmbar sein, d. h. eine vollständige Analyse durchgeführt werden muss. Ihrer Auffassung nach entsprach dies den in G 1/92 aufgestellten Erfordernissen.

In T 2068/15 vom 25. Januar 2017 (Nrn. 2.6 bis 2.6.4 der Entscheidungsgründe) sah die Kammer die Bedingung der Analysierbarkeit aus G 1/92 als erfüllt an, weil der Fachmann am Prioritätstag des Patents in der Lage war, die genaue Zusammensetzung des verkauften Erzeugnisses zu bestimmen.

In T 877/11 vom 30. September 2014 (Nrn. 2.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe) wurde die Neuheit mit der Begründung verneint, dass eine detaillierte und präzise Analyse der Zusammensetzung des kommerziellen Erzeugnisses tatsächlich ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden konnte, um zumindest die Hauptbestandteile dieses Erzeugnisses zu ermitteln.

14.2 Hingegen vertrat die Kammer in T 952/92 (Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe) – ebenfalls unter Berufung auf G 1/92 – die Auffassung, dass keine vollständige Analyse eines auf den

extent? Should the analysis comprise the chemical composition of those components and to what extent? Should this be required even if some of these characteristics are not relevant for the subject-matter under examination? These questions constitute only examples illustrating the difficulty in appreciating the level of information needed for the analysis and the reproduction of a product put on the market in order to apply what could seemingly appear to be a criterion for assessing whether the product or its chemical composition/internal structure become state of the art (i.e. is available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC).

14. The Boards have taken diverging views regarding the degree of analysis required for a commercial product to determine its composition or internal structure in the sense of opinion G 1/92. Whereas some Boards took as a criterion the exact composition of the product, in other decisions such a strict condition was not required.

14.1 In T 946/04 (points 3.8.3, 3.8.4 and 3.9 of the Reasons) the Board required that the exact composition of the sold product be determinable, i.e. that a complete analysis had been carried out. This was considered to be in line with the requirements set out in G 1/92.

In T 2068/15 of 25 January 2017 (points 2.6 to 2.6.4 of the Reasons), the Board considered that the condition of analysability of G 1/92 was met as the skilled person at the priority date of the patent would have been able to determine the exact composition of the product sold.

Novelty was denied in T 877/11 of 30 September 2014 (points 2.4 and 2.5 of the Reasons) on the ground that a detailed and precise analysis regarding the composition of the commercial product could indeed be carried out without difficulty in order to determine at least the main components of that product.

14.2 Instead, in decision T 952/92 (point 4.4 of the Reasons) the Board, also relying on opinion G 1/92, took the view that a complete analysis of a product put on the market was not

à certains éléments structurels ? Dans quelle mesure ? L'analyse devrait-elle inclure la composition chimique de ces composants et dans quelle mesure ? Cela devrait-il être exigé même si certaines de ces caractéristiques ne sont pas pertinentes pour l'objet examiné ? Ces questions ne sont que des exemples illustrant la difficulté à apprécier le niveau d'information nécessaire pour analyser et reproduire un produit mis sur le marché afin d'appliquer ce qui pourrait être en apparence un critère pour apprécier si le produit ou sa composition chimique / structure interne sont compris dans l'état de la technique (c'est-à-dire accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE).

14. Les chambres ont relevé des divergences de vues quant au niveau d'analyse nécessaire pour déterminer la composition ou la structure interne d'un produit commercial au sens de l'avis G 1/92. Si certaines chambres ont retenu le critère de la composition exacte du produit, une condition aussi stricte n'a pas été exigée dans d'autres décisions.

14.1 Dans la décision T 946/04 (points 3.8.3, 3.8.4 et 3.9 des motifs), la chambre a exigé que la composition exacte du produit vendu puisse être déterminée, c'est-à-dire qu'il soit procédé à une analyse complète. Cela a été considéré conforme aux exigences énoncées dans G 1/92.

Dans la décision T 2068/15 du 25 janvier 2017 (points 2.6 à 2.6.4 des motifs), la chambre a estimé que la condition d'analysabilité de G 1/92 était remplie, car à la date de priorité du brevet, l'homme du métier aurait été en mesure de déterminer l'exacte composition du produit vendu.

La nouveauté n'a pas été reconnue dans la décision T 877/11 du 30 septembre 2014 (points 2.4 et 2.5 des motifs) parce qu'une analyse détaillée et précise de la composition du produit commercial pouvait en effet être menée sans difficulté afin de déterminer au moins les principaux composants dudit produit.

14.2 En revanche, dans la décision T 952/92 (point 4.4 des motifs), la chambre, s'appuyant également sur l'avis G 1/92, a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une

Markt gebrachten Erzeugnisses notwendig ist, um die Neuheit des beanspruchten Gegenstands zu zerstören; vielmehr genügt es, wenn der Fachmann aus der Analyse ersehen kann, dass das Erzeugnis eine Zusammensetzung aufweist, die unter den beanspruchten Gegenstand fällt.

Derselbe Ansatz wurde auch in T 1452/16 vom 20. September 2017 (Nrn. 4.4 und 4.5 der Entscheidungsgründe) verfolgt.

In T 2048/12 vom 19. Januar 2016 (Nr. 2.4.3 der Entscheidungsgründe) wurde entschieden, dass die Stellungnahme G 1/92 nicht impliziert, dass die kommerzielle Zugänglichkeit eines chemischen Erzeugnisses als solche zwingend einer Offenbarung (auch) aller darin enthaltenen, aber im Rahmen der Vermarktung des Erzeugnisses nicht erwähnten Verunreinigungen gleichkommt, geschweige denn ihrer relativen Mengen, bloß weil diese Verunreinigungen durch analytische Mittel identifiziert und quantifiziert werden können.

In der Entscheidung T 2458/09 (Nr. 6.1 vorletzter Absatz der Entscheidungsgründe), bei der das kommerzielle Erzeugnis Omnic® als nächstliegender Stand der Technik zugrunde gelegt worden war (siehe oben Nr. 13.3 der Entscheidungsgründe), wurde entschieden, dass die fehlende gesicherte Kenntnis einiger struktureller Elemente von Omnic® dieses nicht als nächstliegenden Stand der Technik ausschließt. Der Fachmann würde sich, wenn er einen bestimmten Stand der Technik als Ausgangspunkt wählt, auf die öffentlich zugänglich gemachten Informationen stützen. Dies traf auf das öffentlich zugängliche kommerzielle Erzeugnis Omnic® zu, und wäre auch bei der Offenbarung in einem schriftlichen Dokument des Stands der Technik der Fall gewesen. Folglich standen diese Feststellungen nicht im Widerspruch zu den von der Großen Beschwerdekammer in G 1/92 aufgestellten und in T 952/92 angewandten Grundsätzen.

15. Ähnlich verhält es sich bei der Bedingung der Reproduzierbarkeit. Während einige Kammern die exakte Reproduzierbarkeit des Erzeugnisses als Maßstab angelegt haben, wurden in anderen Entscheidungen keine so strikten Bedingungen aufgestellt.

15.1 In T 977/93 (ABl. EPA 2001, 84, Nrn. 11.1 bis 13 der Entscheidungsgründe) wurde die in G 1/92 aufgestellte Bedingung der Reproduzierbarkeit als nicht erfüllt angesehen, da nicht

required to take away the novelty of the claimed subject-matter, but that it was sufficient to inform a person skilled in the art that the product had a composition falling within the terms of the claimed subject-matter.

This approach was also followed in T 1452/16 of 20 September 2017 (points 4.4 and 4.5 of the Reasons).

In T 2048/12 of 19 January 2016 (point 2.4.3 of the Reasons) it was held that opinion G 1/92 did not imply that the commercial availability of a chemical product as such necessarily amounted to a disclosure of (also) all the impurities contained therein without being mentioned in the context of the product's commercialisation, let alone of their respective relative amounts, merely because it was possible to identify and quantify these impurities by analytical means.

In decision T 2458/09 (point 6.1 of the Reasons, last but one paragraph) in which the commercial product Omnic® had been taken as closest prior art (see above point 13.3), it was held that the absence of certainty about the knowledge of some structural elements of Omnic® did not disqualify that product as the closest prior art. The skilled person would take the information that had been made publicly available when selecting a particular prior art as starting point. This was the case for the publicly available commercial product Omnic®, and it would have also been the case if the disclosure was in a written prior-art document. It was held that these findings were not in contradiction with the principles set out in Enlarged Board of Appeal opinion G 1/92 and applied in decision T 952/92.

15. The situation is similar with regard to the reproducibility condition. Whereas some Boards have taken as a criterion the ability to exactly reproduce the product, in other decisions such a strict condition has not been required.

15.1 In T 977/93 (OJ EPO 2001, 84, points 11.1 to 13 of the Reasons) the reproducibility condition according to opinion G 1/92 was considered not met as it was impossible to establish the

analyse complète d'un produit mis sur le marché pour détruire la nouveauté de l'objet revendiqué, et qu'une simple analyse suffisait pour informer l'homme du métier que la composition du produit était couverte par l'objet revendiqué.

Cette approche a également été suivie dans la décision T 1452/16 du 20 septembre 2017 (points 4.4 et 4.5 des motifs).

Dans la décision T 2048/12 du 19 janvier 2016 (point 2.4.3 des motifs), la chambre a considéré qu'il ne découlait pas de l'avis G 1/92 que la disponibilité d'un produit dans le commerce équivaut nécessairement, en tant que telle, à la divulgation (aussi) de toutes les impuretés qui sont contenues dans ce produit sans qu'elles ne soient mentionnées dans le cadre de la commercialisation du produit, et moins encore leurs quantités respectives, au simple motif que ces impuretés peuvent être identifiées et quantifiées par des moyens d'analyse.

Dans la décision T 2458/09 (point 6.1 des motifs, avant-dernier paragraphe), dans laquelle le produit commercial Omnic® a été considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche (voir ci-dessus le point 13.3), la chambre a jugé que l'absence de certitude quant à la connaissance de certains éléments structurels de Omnic® n'empêchait pas que ce produit soit considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche. L'homme du métier tiendrait compte des informations qui ont été rendues accessibles au public lors de la sélection d'un état de la technique comme point de départ. Tel était le cas du produit commercial Omnic® accessible au public, et tel aurait été également le cas si la divulgation avait été rendue accessible dans un document écrit de l'état de la technique. Il a été jugé que ces conclusions ne contredisaient pas les principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans son avis G 1/92 et appliqués dans la décision T 952/92.

15. La situation est comparable en ce qui concerne la condition de reproductibilité. Si certaines chambres ont retenu comme critère la capacité à reproduire exactement le produit, une condition aussi stricte n'a pas été exigée dans d'autres décisions.

15.1 Dans la décision T 977/93 (JO OEB 2001, 84, points 11.1 à 13 des motifs), la chambre a considéré que la condition de reproductibilité énoncée dans l'avis G 1/92 n'était pas remplie,

festgestellt werden konnte, ob der reproduzierte Impfstoff mit dem Ausgangsimpfstoff identisch war.

In T 1833/14 (Nrn. 1.4 bis 1.7 der Entscheidungsgründe) erklärte die Kammer im Rahmen ihrer Analyse, ob die Bedingung der Reproduzierbarkeit aus G 1/92 erfüllt war, dass die relevante Frage die ist, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, das Produkt als solches herzustellen, d. h. ein Muster, das mit dem vorbenutzten Produkt identisch ist und all dessen Eigenschaften aufweist.

15.2 In T 952/92 hingegen wurde eine vollständige Analyse, die eine exakte Reproduzierung des fraglichen Erzeugnisses ermöglicht, nicht für notwendig erachtet. In einer ausführlichen Analyse der Stellungnahme G 1/92 erklärte die Kammer in Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe zunächst: *"die Offenbarung in Gestalt eines vorbenutzten Erzeugnisses ist die Information, die sich der Fachmann entweder visuell oder z. B. durch Analyse aneignen kann"*. In Nummer 2.2 der Entscheidungsgründe fügte sie dann hinzu, *"dass die bloße Möglichkeit eines unmittelbaren, eindeutigen Zugangs zu Informationen über die Zusammensetzung oder innere Struktur eines vorbenutzten Erzeugnisses, etwa durch eine Analyse, diese Zusammensetzung oder innere Struktur "der Öffentlichkeit zugänglich" und damit zu einem Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ macht"*, bevor sie in Nummer 2.3 der Entscheidungsgründe zu dem Ergebnis kam, *"dass die Neuheit einer beanspruchten Erfindung durch die Vorbenutzung eines Erzeugnisses, etwa durch seinen Verkauf, zerstört wird, wenn sich dem Fachmann bei einer Analyse des Produkts mit bekannten Analysetechniken Informationen über eine Ausführungsform des Produkts erschließen, die unter den Patentanspruch fällt"*, und ließ deshalb *"das Vorbringen des Patentinhabers nicht gelten, dass eine vollständige Analyse eines vorbenutzten Produkts und folglich dessen exakte Nacharbeitung möglich sein müssten, um die Neuheit des beanspruchten Produkts zu zerstören"*.

In T 1540/21 vom 23. Februar 2023 (Nrn. 3.8.5 bis 3.8.9 der Entscheidungsgründe) befand die Kammer in Anlehnung an T 952/92, dass die Bedingung der Reproduzierbarkeit aus G 1/92 keine vollständige Nacharbeitung/Reproduzierung des fraglichen Erzeugnisses erfordere.

identity of the reproduced vaccine with the starting vaccine.

In T 1833/14 (points 1.4 to 1.7 of the Reasons), when analysing whether the reproducibility condition in opinion G 1/92 had been met, the Board stated that the relevant question was whether or not the skilled person would have been in the position to prepare the product as such, i.e. a sample identical to the product of the prior use in all its properties and not only in those specified in the relevant claim.

15.2 The need for a complete analysis, so as to enable an exact reproduction of the product in question, was instead not considered necessary in T 952/92. In a detailed analysis of opinion G 1/92, the Board firstly stated in point 2.1 of the Reasons that *"the disclosure of a product which has been used is the information that a skilled person can learn from it, either visually or by analysis for example"*. It then added in point 2.2 of the Reasons that *"it is the fact that direct and unambiguous access to information concerning the composition or internal structure of a prior used product is possible, for example by means of analysis, which makes such composition or internal structure "available to the public" and thus part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC"* and concluded in the last paragraph of point 2.3 of the Reasons that *"The novelty of a claimed invention is destroyed by the prior use of a product, for example, sale of a product, if an analysis of a product using available analytical techniques is such as to inform the skilled person of an embodiment of the product which falls within the claim of the patent"* thereby not accepting *"the patent proprietor's submissions to the effect that a complete analysis of a prior used product must be possible, so as to enable an exact reproduction of such product, in order to destroy the novelty of the claimed product."*

In T 1540/21 of 23 February 2023 (points 3.8.5 to 3.8.9 of the Reasons) the Board, following T 952/92, considered that the reproducibility condition in opinion G 1/92 did not require a full reproduction of the product in question.

car il était impossible de déterminer si le vaccin reproduit était identique au vaccin de départ.

Dans la décision T 1833/14 (points 1.4 à 1.7 des motifs), lors de l'analyse de la condition de reproductibilité posée dans l'avis G 1/92, la chambre a déclaré qu'il convenait de se demander si l'homme du métier aurait été en mesure de préparer le produit en tant que tel, c'est-à-dire un échantillon identique au produit de l'utilisation antérieure dans toutes ses propriétés et pas seulement dans celles spécifiées dans la revendication concernée.

15.2 La nécessité d'une analyse complète, afin de permettre l'exacte reproduction du produit en question, n'a pas été en revanche considérée nécessaire dans la décision T 952/92. Dans une analyse détaillée de l'avis G 1/92, la chambre a en premier lieu déclaré au point 2.1 des motifs que *"la divulgation d'un produit déjà utilisé est l'information que l'homme du métier découvre soit de visu soit par l'analyse"*. Elle a ensuite ajouté au point 2.2 des motifs que *"c'est le fait qu'il est possible d'accéder directement et clairement à une information relative à la composition ou à la structure interne d'un produit déjà utilisé, par exemple par l'analyse, qui rend une telle composition ou structure interne "accessible au public" et "inclut dans l'état de la technique aux fins de l'article 54(2) CBE"* et a conclu au dernier paragraphe du point 2.3 des motifs que *"L'utilisation antérieure d'un produit, par exemple la vente d'un produit, détruit la nouveauté d'une invention revendiquée, dès lors qu'une analyse dudit produit, effectuée à l'aide de techniques analytiques disponibles, permet d'informer l'homme du métier d'un mode de réalisation du produit, couvert par la revendication du brevet"*, n'acceptant pas en conséquence *"les arguments du titulaire du brevet selon lesquels il faut, pour détruire la nouveauté du produit revendiqué, pouvoir effectuer une analyse complète d'un produit déjà utilisé, afin d'en permettre l'exacte reproduction"*.

Dans la décision T 1540/21 du 23 février 2023 (points 3.8.5 à 3.8.9 des motifs), la chambre, suivant la décision T 952/92, a considéré que la condition de reproductibilité énoncée à l'avis G 1/92 n'exigeait pas de reproduction complète du produit en question.

In T 1452/16 (Nr. 4.5 der Entscheidungsgründe) ging es um die Reproduzierbarkeit der Kombination der Merkmale des strittigen Anspruchs, deren Vorhandensein beim kommerziellen Erzeugnis festgestellt (analysiert) worden war.

15.3 In weiteren Entscheidungen befanden einige Kammern mit Verweis auf die Stellungnahme G 1/92, dass ein auf den Markt gebrachtes Erzeugnis neuheitsschädlich ist oder den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, ohne ausdrücklich oder auch nur teilweise auf dessen Reproduzierbarkeit einzugehen.

In T 510/10 vom 17. April 2012 (Nrn. 2.3 bis 2.7 der Entscheidungsgründe) und T 326/01 vom 23. November 2005 (Nrn. 4 bis 6 der Entscheidungsgründe) ging die jeweilige Kammer in der Entscheidungsbegründung darauf ein, ob sich die im Anspruch definierten Merkmale im kommerziellen Erzeugnis durch eine Analyse feststellen ließen, was in beiden Fällen von der Patentinhaberin bestritten worden war. Nicht erwähnt ist, ob die Patentinhaberinnen auch die Reproduzierbarkeit des Erzeugnisses bestritten hatten, ob diese Bedingung implizit als erfüllt angesehen wurde oder ob sie in der Begründung der jeweiligen Kammer gar keine Rolle spielte.

In T 877/11 (Nrn. 2.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe) befand die Kammer, dass eine detaillierte und genaue Analyse der Zusammensetzung des Kaugummis Nicotinell® tatsächlich problemlos hätte durchgeführt werden können, um zumindest die Hauptbestandteile des Kaugummis zu bestimmen. Als Vorbedingung war die Reproduzierbarkeit zwar genannt, doch wurde nicht näher darauf eingegangen.

In der Entscheidung T 2458/09 (Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe), in der das kommerzielle Erzeugnis Omnic® als nächstliegender Stand der Technik zugrunde gelegt worden war, wurde die Reproduzierbarkeit nicht thematisiert.

16. Die Existenz unterschiedlicher Auslegungen der Stellungnahme G 1/92 lässt sich auch am Beispiel des Urteils des High Court of England and Wales in der Sache TAKEDA UK LTD v F. HOFFMANN-LA ROCHE AG [2019] EWHC 1911 und insbesondere der dortigen Nummern 119 bis 135 illustrieren. Nach Auffassung des Gerichts ist die Stellungnahme G 1/92 in Bezug auf die Frage, wie exakt die Reproduktion des Erzeugnisses sein muss, korrekter-

In T 1452/16 (point 4.5 of the Reasons) the reproducibility addressed was that of the combination of features of the claim under consideration which had been identified (analysed) to be present in the commercial product.

15.3 In other decisions some Boards relying on opinion G 1/92 have considered that a product put on the market was novelty destroying or represented the closest prior art without explicitly addressing or only partially addressing its reproducibility.

In T 510/10 of 17 April 2012 (point 2.3 to 2.7 of the Reasons) and T 326/01 of 23 November 2005 (points 4 to 6 of the Reasons), it was considered in the Reasons whether the features defined in the claim could be identified in the commercial product by analysis, which had been contested by the patentee. There is no indication as to whether the patentee also contested the reproducibility of the product, whether that condition was implicitly considered to be met or whether it did not play any role in the Board's reasoning.

In T 877/11 (points 2.4 and 2.5 of the Reasons) it was held that a detailed and precise analysis regarding the composition of the chewing gum Nicotinell® could indeed be carried out without difficulty in order to determine at least the main components of the chewing gum. Reproducibility was mentioned as a precondition, but not addressed in any detail.

In decision T 2458/09 (point 6.1 of the Reasons) in which the commercial product Omnic® had been taken as the closest prior art, the reproducibility of the commercial product was not addressed.

16. The existence of diverging interpretations of opinion G 1/92 can also be illustrated by reference to the decision of the High Court of England and Wales TAKEDA UK LTD v F. HOFFMANN-LA ROCHE AG [2019] EWHC 1911, in particular its sections 119 to 135. The Court considered that the correct approach to read opinion G 1/92 regarding the question of how exact the reproduction of the product must be, was that, as

Dans la décision T 1452/16 (point 4.5 des motifs), la reproductibilité examinée était celle de la combinaison de caractéristiques de la revendication considérée, qui avaient été identifiées (analysées) comme étant présentes dans le produit commercial.

15.3 Dans d'autres décisions, certaines chambres, s'appuyant sur l'avis G 1/92, ont estimé qu'un produit mis sur le marché était destructeur de nouveauté ou constituait l'état de la technique le plus proche sans examiner explicitement ou seulement partiellement sa reproductibilité.

Dans les motifs de la décision T 510/10 du 17 avril 2012 (points 2.3 à 2.7 des motifs) et de la décision T 326/01 du 23 novembre 2005 (points 4 à 6 des motifs), la chambre a examiné la question de savoir si les caractéristiques définies dans la revendication pouvaient être identifiées dans le produit commercial au moyen d'une analyse, ce que le titulaire du brevet avait contesté. Rien n'indique si le titulaire a également contesté la reproductibilité du produit, si cette condition a été implicitement considérée comme étant remplie ou si elle n'a joué aucun rôle dans le raisonnement de la Grande Chambre.

Dans la décision T 877/11 du 30 septembre 2014 (points 2.4 et 2.5 des motifs), la chambre a jugé qu'une analyse détaillée et précise de la composition du chewing-gum Nicotinell® pouvait en effet être effectuée sans difficulté afin de déterminer au moins les principaux composants du chewing-gum. La reproductibilité a été mentionnée en tant que condition nécessaire, mais n'a pas été discutée en détail.

Dans la décision T 2458/09 (point 6.1 des motifs), le produit commercial Omnic® a été considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche, mais la reproductibilité du produit commercial n'a pas été discutée.

16. L'existence d'interprétations divergentes de l'avis G 1/92 peut également être illustrée par référence au jugement de la *High Court of Justice of England and Wales* dans l'affaire TAKEDA UK LTD c. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG [2019] EWHC 1911, notamment aux sections 119 à 135. La *High Court* a estimé que la lecture qu'il convenait de faire de l'avis G 1/92 s'agissant de savoir dans quelle mesure la reproduction du produit doit

weise so zu verstehen, dass ein Neuheitsmangel dann vorliegt, wenn der Fachmann anhand der Informationen, die er durch eine Analyse des Erzeugnisses gewinnen könnte, in der Lage ist, eine den Patentanspruch vorwegnehmende Version des Erzeugnisses herzustellen. Die Tatsache, dass sich andere Charakteristika eines Erzeugnisses nicht ermitteln oder reproduzieren lassen, bedeutet nicht, dass überhaupt keine Informationen über das Erzeugnis (die Zusammensetzung) durch Vorbenutzung in den Stand der Technik eingegangen sind (Nr. 125). Das gilt insbesondere dann, wenn das nicht reproduzierbare Merkmal nichts mit der Erfindung zu tun hat (Nr. 126). Das Gericht ging nicht nur auf die abweichenden Ansätze in der Rechtsprechung des EPA ein, sondern vertrat auch eindeutig die Auffassung, dass diejenige Auslegung der Stellungnahme G 1/92, wonach ein Erzeugnis nur dann zum Stand der Technik gehört, wenn der Fachmann es als solches mit allen seinen Eigenschaften (und nicht nur den im Anspruchsgegenstand definieren) herstellen kann, über die Intention der G 1/92 hinausgeht (Nr. 124).

17. Zu einem ähnlichen Schluss kommen mehrere Werke der Fachliteratur, die den Ansatz der "vollständigen Reproduzierbarkeit" des auf den Markt gebrachten Erzeugnisses (wie er z. B. in T 977/93 und T 1833/14 vertreten wurde) als nicht zwingend durch G 1/92 gefordert ansehen (siehe Moufang in *Schulte, Patentgesetz mit EPÜ*, 11. Auflage, § 3, Rdnr. 56, Fußnote 172). Dazu sei angemerkt, dass bei Befolgung dieses Ansatz ein Patentanmelder die Möglichkeit hätte, Patentschutz für ein Erzeugnis selbst noch nach langjähriger eigener Vermarktung zu erlangen. Kommerziell erhältliche Erzeugnisse sollten nicht nachträglich mit Patentschutz belegt werden können.

18. Angesichts ihrer Analyse unter den vorstehenden Nummern 14 bis 17 kann sich die Kammer nicht dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin (siehe Nrn. 43 bis 51 der Anlage ihres Schreibens vom 18. August 2022) anschließen, dass es in der Rechtsprechung keine Divergenz bezüglich der Bedingung der Reproduzierbarkeit gebe, also bezüglich der Bedingung, dass das fragliche Erzeugnis exakt reproduzierbar sein muss.

Weitere Erwägungen

19. Die Beschwerdegegnerin befasste sich in Nummer 54 der Anlage ihres Schreibens vom 18. August 2022

long as the information the skilled person could obtain by analysing the product enabled the skilled person to produce a version of the product anticipating the claim, it would lack novelty (see in particular points 122, 130 and 193). The fact that other characteristics of a product could not be determined or reproduced did not mean that no information about the product (composition) at all had been put into the state of the art by the prior use (point 125). This was particularly valid if the feature which could not be reproduced had nothing to do with the invention (point 126). The Court not only identified the divergent approaches in the EPO case law, but clearly considered the one interpreting G 1/92 as requiring that for a product to be state of the art the skilled person would have to be in the position to prepare the product as such, in all its properties (not only those specified in the claimed subject-matter), as going beyond the spirit of G 1/92 (point 124).

17. A similar conclusion is drawn in some literature, which considers the approach of the "full reproducibility" of the marketed product (as endorsed for instance in T 977/93 and T 1833/14) as not mandatorily required by G 1/92 (see Moufang in *Schulte, Patentgesetz mit EPÜ*, 11. Auflage, § 3 Rn 56, footnote 172). It is observed that following this approach a patent applicant would have the possibility of obtaining patent protection for a product despite this having being on the market for a long time. Commercially available products should not become subsequently object of patent protection.

18. On the basis of the analysis in above points 14 to 17, the Board cannot follow the respondent's submission (points 43 to 51 of the annex to their letter of 18 August 2022) that no divergence would be present in the case law regarding the reproducibility condition, this condition requiring the ability to exactly reproduce the product in question.

Additional considerations

19. The respondent addressed in point 54 of the annex to their letter of 18 August 2022 (page 18) the situation

être exacte, dès lors que les informations que l'homme du métier peut obtenir en analysant le produit sont suffisantes pour lui permettre d'en réaliser une version qui détruit la nouveauté de l'objet revendiqué, est que le produit est dénué de nouveauté (voir notamment les points 122, 130 et 193). Le fait que d'autres caractéristiques d'un produit ne puissent pas être déterminées ni reproduites ne signifiait pas pour autant qu'aucune information relative au produit (composition) n'avait été introduite dans l'état de la technique par une utilisation antérieure (point 125). Cela était d'autant plus valable que la caractéristique qui ne pouvait pas être reproduite était sans rapport avec l'invention (point 126). La *High Court* n'a pas seulement relevé des approches divergentes dans la jurisprudence de l'OEB, mais elle a aussi clairement considéré que l'approche selon laquelle G 1/92 exigerait que pour qu'un produit soit compris dans l'état de la technique, l'homme du métier ait été en mesure de préparer le produit en tant que tel, dans toutes ses propriétés (pas seulement celles spécifiées dans l'objet revendiqué), allait au-delà de l'esprit de G 1/92 (point 124).

17. Certains auteurs sont parvenus à une conclusion similaire selon laquelle la "reproductibilité complète" du produit commercialisé (confirmée, par exemple, dans T 977/93 et T 1833/14) n'était pas impérativement requise par G 1/92 (voir Moufang dans *Schulte, Patentgesetz mit EPÜ*, 11^e édition, § 3 numéro de marge 56, note de bas de page 172). Il est à noter que suivant cette approche, un déposant aurait la possibilité d'obtenir une protection par brevet d'un produit quand bien même ce produit serait sur le marché depuis longtemps. Les produits disponibles dans le commerce ne devraient pas *a posteriori* devenir l'objet d'une protection par brevet.

18. Au vu de l'analyse aux points 14 à 17 ci-dessus, la Chambre ne peut pas suivre l'argumentation de l'intimé (points 43 à 51 de l'annexe à sa lettre en date du 18 août 2022) selon laquelle il n'existerait aucune divergence dans la jurisprudence en ce qui concerne la condition de reproductibilité, cette condition exigeant la capacité à reproduire exactement le produit en question.

Considérations supplémentaires

19. L'intimé a abordé au point 54 de l'annexe à sa lettre en date du 18 août 2022 (page 18) le cas d'un produit

(S. 18) mit der Situation, in der die Herstellung eines kommerziellen Erzeugnisses Know-how erfordert, das vom Hersteller absichtlich geheim gehalten wird, sodass das Erzeugnis ohne diese Information nicht nacharbeitbar ist. Rechnet man das Erzeugnis in diesem Fall dem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ zu, so würde man nach Auffassung der Beschwerdegegnerin dem Erfinder eine angemessene Honorierung seines Beitrags zum Stand der Technik verwehren, offenbar er doch der Öffentlichkeit, wie sich das Erzeugnis tatsächlich herstellen lässt. Dies berührt die Punkte, die in den die Entstehungsgeschichte des Artikels 54 EPÜ betreffenden Materialien zum EPÜ behandelt sind und auf die die Kammer unter den vorstehenden Nummern 10 bis 10.5 eingegangen ist. In diesem Fall würde sich die Frage stellen, ob die angemessene Honorierung des Erfinders für seinen Beitrag zum Stand der Technik das Erzeugnis selbst oder das Verfahren zu dessen Herstellung wäre.

20. Dieser Auffassung der Beschwerdegegnerin hielt die Beschwerdeführerin – zur Illustration des vorliegenden Falls – das bekanntlich geheime Rezept für Coca Cola entgegen. Würde im hypothetischen Fall eines Anspruchs, in dem lediglich ein bräunliches, kohlenstoffhaltiges Getränk definiert ist, der Anspruchsgegenstand nicht durch Coca Cola vorweggenommen, die eindeutig unter diese Definition fällt? Würde es in diesem Fall wirklich nicht zum Stand der Technik gehören, dass Coca Cola Wasser, Kohlenstoff und einen bräunlichen Farbstoff enthält?

21. Die Vorbringen der Beteiligten zum Sachverhalt unterstreichen die Notwendigkeit, die vorstehend dargelegten divergierenden Auffassungen, was öffentlich zugänglich ist und welche Bedingungen an die Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit zu stellen sind, zu lösen. Bei der Beantwortung der betreffenden Fragen ist zu beachten, dass ein kommerzielles Erzeugnis – anders als eine "Reißbrett-Erfindung", bei der sich das Erzeugnis selbst nicht verwirklichen lässt, wenn die Erfindung nicht nacharbeitbar ist – existent und somit der Öffentlichkeit für eine Analyse und Benutzung zugänglich ist.

22. Als zusätzlicher Aspekt scheint der Hinweis relevant, dass sich partielle Eigenschaften oder strukturelle Informationen eines auf den Markt gebrachten Erzeugnisses häufig in der Dokumentation finden lassen, so z. B. in vor dem betreffenden Anmeldetag veröffentlichten Datenblättern, Patenten oder Fachzeitschriften. De facto enthält diese Dokumentation nie umfassende

of a commercial product whose production would require know-how that the manufacturer willingly kept secret resulting in said product not being enabled without that information. According to the respondent, considering in this case said product to be comprised in the state of the art under Article 54(2) EPC would result in an inventor to be deprived of their just reward for their contribution to the art which resides in disclosing to the public how the commercial product can actually be prepared. This touches upon the points addressed in the historical documentation related to the genesis of Article 54 EPC which are mentioned in above points 10 to 10.5. The question would arise in this case whether the just reward for the inventor's contribution to the art would be the product itself or the process for the manufacture of the product.

20. In order to counter the position of the respondent and illustrate the case at hand, the appellant referred to the recipe for Coca Cola known to be secret. In the hypothetical situation of a claim merely defining a caramel color containing fizzy drink, could Coca Cola which undoubtedly falls within such definition, not be seen to anticipate such subject-matter? Could it be said that it is not state of the art that Coca Cola contains water, carbon dioxide and caramel color?

21. The submissions of the parties on the issue underline the need to resolve the diverging views identified above regarding what is available to the public and the conditions of analysability and reproducibility. In answering the relevant questions it has to be taken into account that, other than in the case of a paper invention for which the product itself cannot be materialised, if the invention lacks enablement, a commercial product has come into existence and is accessible to the public for use and analysis.

22. As an additional aspect, it appears of relevance to note that partial properties or structural information of a product put on the market are frequently reported in documentation such as technical leaflets, patents or scientific journals published before the relevant filing date. Comprehensive information about the composition or internal structure of those products is

commercial dont la production nécessite un savoir-faire que le fabricant a sciemment gardé secret, ledit produit ne pouvant de ce fait être réalisé sans cette information. Selon l'intimé, le fait de considérer en l'espèce ledit produit comme étant compris dans l'état de la technique en vertu de l'article 54(2) CBE reviendrait à priver l'inventeur de sa récompense légitime pour sa contribution à la technique qui réside dans la divulgation au public de la façon dont le produit commercial peut être effectivement préparé. Cela renvoie aux points discutés dans la documentation retraçant la genèse de l'article 54 CBE, qui sont cités aux points 10 à 10.5 ci-dessus. La question qui se poserait en l'espèce serait de savoir si la récompense légitime pour la contribution de l'inventeur à la technique se rapporterait au produit en tant que tel ou à la méthode de fabrication du produit.

20. Pour contrer la position de l'intimé et pour illustrer le cas d'espèce, le requérant a évoqué la recette du coca-cola dont on sait qu'elle est secrète. Dans l'hypothèse d'une revendication définissant simplement une boisson gazeuse contenant un colorant caramel, ne pourrait-on pas considérer que le coca-cola, qui sans conteste entre dans cette définition, détruit la nouveauté d'un tel objet revendiqué ? Pourrait-on affirmer que le fait que le coca-cola contienne de l'eau, du dioxyde de carbone et un colorant caramel ne constitue pas l'état de la technique ?

21. Les arguments des parties quant à cette question soulignent la nécessité de résoudre les divergences de vues relevées ci-dessus concernant ce qui est accessible au public et les conditions d'analysabilité et de reproductibilité. Pour répondre aux questions soulevées, il convient de tenir compte de ce que, hormis le cas d'une invention dite "de papier" pour laquelle le produit proprement dit ne peut être matérialisé, si l'invention n'est pas reproductible, un produit commercial a vu le jour et est accessible au public pour être utilisé et analysé.

22. À titre supplémentaire, il semble utile de relever que des propriétés partielles ou des informations structurelles relatives à un produit mis sur le marché sont fréquemment présentées dans de la documentation telle que des notices techniques, des brevets ou des revues scientifiques publiés avant la date de dépôt concernée. Des informations complètes

Informationen über die Zusammensetzung oder interne Struktur der betreffenden Erzeugnisse. Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum solche in der besagten Literatur enthaltenen Teilinformationen über auf den Markt gebrachte Erzeugnisse ohne jegliche Angaben zur Reproduzierbarkeit, also Informationen, die auch das Ergebnis einer von den jeweiligen Autoren durchgeführten Teilanalyse des betreffenden Erzeugnisses sein könnten, anders behandelt werden sollten als Informationen, die sich durch eine Teilanalyse desselben kommerziellen Erzeugnisses gewinnen lassen.

23. Eine Auslegung der Stellungnahme G 1/92, die eine vollständige Analyse des Erzeugnisses und seine Reproduzierbarkeit ohne Aufwand verlangt, hätte zur Folge, dass Informationen über leicht bestimmbare Eigenschaften eines kommerziellen Polymers, z. B. seine Dichte oder sein Comonomergehalt, vom Stand der Technik ausgeschlossen würden, wenn nicht nachgewiesen wird, dass das Erzeugnis selbst ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden kann, selbst wenn diese Informationen der Öffentlichkeit möglicherweise bereits vor dem Anmeldetag durch eine Standardanalyse oder durch Produktdatenblätter oder Patente zugänglich gemacht worden sind.

23.1 Die Beschwerdegegnerin brachte diesbezüglich vor, dass solche öffentlichen Informationen, wie sie sich z. B. in Datenblättern finden, nicht anders behandelt werden und folglich bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden sollten, wenn das kommerzielle Erzeugnis sich nicht exakt reproduzieren lässt. Die Beschwerdeführerin teilt diese Ansicht nicht und erachtet es für falsch, wenn man messbare und offensichtliche Merkmale eines bekannten Materials mit der Begründung als für den Fachmann unsichtbar einstufen würde, dass sie im Zusammenhang mit einem kommerziellen Material gemessen oder offenbart worden sind, dessen genaue Herstellung ein Geheimnis ist.

23.2 Diese Frage ist von besonderer Relevanz für die vorliegende Beschwerde, da Teilinformationen über ENGAGE® 8400, die dessen Struktur und Zusammensetzung widerspiegeln und für die Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 relevant sind, wie die Schmelzflussrate (MFR), die Dichte, die Shore-A-Härte und der Octangehalt, in D1, D2 und D5/D5a beschrieben sind (Nr. 30 der Beschwerdebegründung und Nr. 85 der Erwiderung).

de facto never provided in said documentation. There is no apparent reason why such partial information about products put on the market reported in said literature without any information as to the reproducibility of said product, which information might even be the result of a partial analysis of said product performed by the authors of the publication, should be treated differently from any information which could be gained from a partial analysis of the same commercial product.

23. An application of opinion G 1/92 requiring a full analysis of the product and its reproducibility without burden would have the consequence that the information about a characteristic of a commercial polymer which can be easily determined, e.g. its density or comonomer content, would be excluded from the state of the art, if it was not demonstrated that the product itself can be analysed and reproduced without undue burden, although this information might already have been made available to the public before the filing date by standard analysis or through product leaflets or patents.

23.1 The respondent submits in this respect that such public information found for example in datasheets should not be treated differently and therefore should not be considered for the assessment of novelty and inventive step if the commercial product cannot be exactly reproduced. The appellant does not share this view and considers that it would be wrong for measurable or disclosed features of a known material to be considered invisible to the skilled person on the basis that they are measured or disclosed in connection with a commercial material whose specific preparation is a secret.

23.2 This question is of particular relevance for the present appeal, as partial information about ENGAGE® 8400, which reflects its structure and composition and which is relevant for the features of the present claim 1, i.e. melt flow rate, density, Shore A hardness and octene content, is described in D1, D2 and D5/D5a (point 30 of the statement of grounds of appeal and point 85 of the rejoinder).

sur la composition ou la structure interne de ces produits ne sont de fait jamais fournies dans ladite documentation. Il n'existe aucune raison apparente pour que de telles informations partielles sur des produits mis sur le marché, présentées dans ladite littérature sans aucune indication quant à la reproductibilité dudit produit, ces informations pouvant même résulter d'une analyse partielle dudit produit menée par les auteurs de la publication, soient traitées différemment de toute information qui pourrait être obtenue à partir d'une analyse partielle de ce produit commercial.

23. Une application de l'avis G 1/92 exigeant une analyse complète du produit et sa reproductibilité sans difficulté aurait pour effet que les informations relatives à une caractéristique d'un polymère commercial pouvant être facilement déterminée, p. ex. sa densité ou sa teneur en comonomère, serait exclue de l'état de la technique s'il n'était pas démontré que le produit en tant que tel peut être analysé et reproduit sans difficulté excessive, quand bien même ces informations pourraient avoir été accessibles au public avant la date de dépôt au moyen d'une analyse classique ou de notices de produit ou de brevets.

23.1 L'intimé fait valoir à cet égard que ces informations publiques constatées, par exemple, dans des descriptifs ne devraient pas être traitées différemment et, en conséquence, ne devraient pas être prises en compte pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive si le produit commercial ne peut pas être exactement reproduit. Le requérant ne partage pas cet avis et considère qu'il serait erroné de considérer que des caractéristiques mesurables ou divulguées d'un matériau connu sont invisibles aux yeux de l'homme du métier au motif qu'elles sont mesurées ou divulguées en rapport avec un matériau commercial dont la préparation spécifique est secrète.

23.2 Cette question revêt une importance particulière dans le cadre du présent recours, car des informations partielles relatives à ENGAGE® 8400, qui renvoient à sa structure et à sa composition, et qui sont pertinentes pour les caractéristiques de la présente revendication 1, à savoir le débit de matière fondue, la densité, la dureté Shore A et la teneur en octène, sont décrites dans D1, D2 et D5/D5a (point 30 du mémoire exposant les

Schlussfolgerung

24. Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dass die Stellungnahme G 1/92 in den letzten dreißig Jahren von den Beschwerdekammern unterschiedlich ausgelegt worden ist, was zu Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die Beurteilung dessen geführt hat, was im Falle kommerziell erhältlicher Erzeugnisse einen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Große Beschwerdekammer mit einer Reihe von Fragen zu befassen, sowohl um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, als auch weil sich Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung stellen. Eine Entscheidung darüber, unter welchen Bedingungen ein – wie im Falle von ENGAGE® 8400 – vor dem Anmeldetag auf den Markt gebrachtes Erzeugnis selbst und vor dem Anmeldetag veröffentlichte Teilmformationen über dessen Zusammensetzung zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehören, ist für den vorliegenden Fall relevant, da die Möglichkeit der Berücksichtigung eines solchen Erzeugnisses bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit für den Ausgang des vorliegenden Falls entscheidend ist. Zudem sind die unterschiedlichen Auslegungen der Stellungnahme G 1/92 nicht nur von rein theoretischer Bedeutung, sondern von erheblicher praktischer Relevanz in einer Vielzahl von Fällen, wie durch die vorstehend behandelten Entscheidungen belegt wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden die folgenden Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Ist ein Erzeugnis, das vor dem Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung auf den Markt gebracht wurde, schon allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur vom Fachmann vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, gehören dann technische Informationen über dieses Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z. B. durch Veröffentlichung in einer Fachbrochüre, der Nichtpatent- oder der Patentliteratur), zum Stand der Technik im Sinne des

Conclusion

24. From the above, it can be seen that opinion G 1/92 has given rise to diverging interpretations by the Boards of Appeal over the past 30 years, leading to legal uncertainties when it comes to assessing what constitutes state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC in relation to a commercially available product. This results in the need to refer a number of questions to the Enlarged Board of Appeal, both to ensure uniform application of the law and because points of law of fundamental importance have arisen. A decision as to under which conditions for a product put on the market before the filing date, as is the case for ENGAGE® 8400, the product itself and partial information about its composition published prior to the filing date is state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC is relevant to the present case, as the possibility to use such a product in the analysis of inventive step is decisive to determine the outcome of the case. In addition, the diverging interpretations made of G 1/92 are of considerable practical relevance in a large number of cases as illustrated by the various decisions mentioned above, and a mere theoretical importance is excluded.

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Is a product put on the market before the date of filing of a European patent application to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?
2. If the answer to question 1 is no, is technical information about said product which was made available to the public before the filing date (e.g. by publication of technical brochure, non-patent or patent literature) state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the composition

motifs du recours et point 85 de la réplique).

Conclusion

24. Il ressort de ce qui précède que l'avis G 1/92 a donné lieu à des interprétations divergentes par les chambres de recours au cours des trente dernières années, conduisant à une insécurité juridique lorsqu'il s'agit d'apprécier ce qui constitue l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE eu égard à un produit disponible dans le commerce. Cela a pour effet de rendre la saisine de la Grande Chambre de recours nécessaire à la fois pour assurer une application uniforme du droit et parce que des questions de droit d'importance fondamentale se posent. Une décision concernant les conditions dans lesquelles, pour un produit mis sur le marché avant la date de priorité, comme c'est le cas de ENGAGE® 8400, le produit en tant que tel et des informations partielles sur sa composition publiées avant la date de dépôt constituent l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, est pertinente en l'espèce, car la possibilité d'utiliser ce produit dans l'analyse de l'activité inventive est déterminante pour l'issue de l'affaire. En outre, les interprétations divergentes de G 1/92 revêtent un intérêt pratique considérable dans un grand nombre d'affaires comme le montrent les différentes décisions citées ci-dessus, un simple intérêt théorique étant exclu.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?
2. S'il est répondu par la négative à la première question, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (p. ex. au moyen de la publication d'une brochure technique ou d'un document de la littérature brevet ou non-brevet),

Artikels 54 (2) EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses vom Fachmann vor diesem Tag ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?

3. Falls Frage 1 zu bejahen oder Frage 2 zu verneinen ist, nach welchen Kriterien ist dann zu beurteilen, ob die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses im Sinne der Stellungnahme G 1/92 ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte? Ist es insbesondere erforderlich, dass die Zusammensetzung und innere Struktur des Erzeugnisses vollständig analysierbar und identisch reproduzierbar sind?

or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?

3. If the answer to question 1 is yes or the answer to question 2 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden within the meaning of opinion G 1/92? In particular, is it required that the composition and internal structure of the product be fully analysable and identically reproducible?

sont-elles comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, ou s'il est répondu par la négative à la deuxième question, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit puissent être analysées dans leur intégralité et être reproduites à l'identique ?