

Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ zu beschließen.

Der vorherige Erlaß einer Mitteilung und Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ kann im Hinblick auf die Rechtsprechung (vgl. z.B. T 219/83, ABI. EPA 1986, 211) unterbleiben, zumal die Parteien hierauf verzichtet haben.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, das angegriffene Patent in geändertem Umfang mit folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten:

maintain the patent in amended form in accordance with Article 102 (3) EPC.

The prior issue of a communication and invitation under Rule 58 (4) may be omitted in the light of case law (cf. for example T 219/83, OJ EPO 1986, 211), particularly since the parties have waived this requirement.

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.

2. The matter is referred back to the department of first instance with the order to maintain the contested patent in amended form with the following documents:

de maintenir le brevet tel que modifié, conformément à l'article 102 (3) CBE.

Eu égard à la jurisprudence (cf. par exemple décision T 219/83, JO OEB 1986, 211), il n'y a pas lieu d'émettre au préalable la notification et l'invitation à présenter des observations visées à la règle 58 (4) CBE, les parties y ayant par ailleurs elles-mêmes renoncé.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour maintien du brevet litigieux sous une forme modifiée, sur la base des pièces suivantes:

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 8. Dezember 1986 T 231/85 - 3.3.1\* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
R. Schulte

Anmelder: BASF

Stichwort: Triazolyllderivate /BASF

Artikel: 54, 56 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit- neue Verwendung eines bekannten Stoffes" - "Erfinderische Tätigkeit - unspezifizierter Effekt" - "Wesentlicher Verfahrensmangel (ja) - Nichtberücksichtigung eines Antrages wegen inneramtlicher Verzögerung"

Leitsätze

I. Das Bekanntsein eines Stoffes steht der Neuheit einer bis dahin unbekanntten Verwendung dieses Stoffes (hier: Verwendung als Fungizid) auch dann nicht entgegen, wenn die neue Verwendung keiner anderen technischen Realisierung bedarf (hier: z. B. Besprühen von Nutzpflanzen) als eine bekannte Verwendung desselben Stoffes (hier: Verwendung als Wachstumsregulator).

II. Eine Nichtberücksichtigung von Eingaben wegen einer von den Beteiligten nicht zu vertretenden inneramtlichen Verzögerung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 8 December 1986 T 231/85 - 3.3.1\* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: F. Antony  
R. Schulte

Appellant: BASF

Headword: Triazolederivatives/BASF

Article: 54 56 EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Novelty - new use of known substance" - "Inventive step - unspecified effect" - "Substantial procedural violation (yes) - failure to take account of a request as a result of delay within the Office"

Headnote

I. The fact of a substance being known cannot preclude the novelty of a hitherto unknown use of that substance (here: use as a fungicide), even if the new use does not require any technical realisation (here: e.g. spraying of useful plants) other than that for a previously known use of the same substance (here: use as a growth regulator).

II. Failure to take submissions into consideration which is a result of a delay within the Office and not attributable to the parties to the proceedings constitutes a substantial procedural vi-

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 8 décembre 1986 T 231/85 - 3.3.1\* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: F. Antony  
R. Schulte

Demandeur: BASF

Référence: Dérivés du triazole/BASF

Article: 54, 56 CBE

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Nouveauté - nouvelle utilisation d'une substance connue" - "Activité inventive - effet non spécifié" - "Vice substantiel de procédure (oui) - non-prise en compte d'une requête par suite d'un retard à l'Office"

Sommaire

I. Le fait qu'une substance soit connue n'est pas opposable à la nouveauté d'une utilisation inconnue jusqu'ici de cette substance (en l'espèce: utilisation comme fongicide), même si la nouvelle utilisation ne requiert pas d'autre réalisation technique (en l'espèce: aspersion de plantes utiles) que celle nécessaire à une utilisation connue de la même substance (en l'espèce: utilisation comme régulateur de croissance).

II. La non-prise en compte de pièces ou de requêtes par suite d'un retard qui s'est produit à l'Office et qui n'est pas imputable aux parties intéressées constitue un vice substantiel de procédure

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich), moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

*Regel 67 EPÜ dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit gebietet.*

*olation within the meaning of Rule 67 EPC and for reasons of equity calls for reimbursement of the appeal fee.*

*au sens de la règle 67 CBE, vice en raison duquel le remboursement de la taxe de recours s'impose comme étant conforme à l'équité.*

## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 10. März 1981 mit deutscher Priorität vom 24. März 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung 81 101 742.5 (Publikationsnummer 37 468) wurde von der Prüfungsabteilung 001 durch Entscheidung vom 2. Juli 1985 zurückgewiesen. Die Zurückweisung erfolgte auf der Grundlage von vier Patentansprüchen, die in gekürzter Form, wie folgt lauten:

"1. Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Triazolylderivat der allgemeinen Formel ... in der ..., oder deren Salze oder Metallkomplexverbindungen auf diese einwirken läßt.

2. Verfahren zur vorbeugenden Bekämpfung von Pilzen, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Triazolylderivat gemäß Anspruch 1 auf durch Pilzbefall bedrohte Gegenstände einwirken läßt.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man ... (konkrete Verbindung A) ... als Triazolylderivat verwendet.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man ... (konkrete Verbindung B) ... als Triazolylderivat verwendet."

II. Die Zurückweisung erfolgte im Hinblick auf Art. 54 (3) EPÜ wegen mangelnder Neuheit gegenüber der nicht vorherveröffentlichten älteren europäischen Patentanmeldung (1) EP-A-19 762.

In (1) werde ein Verfahren zur Regulierung des Pflanzenwachstums mittels der gleichen Verbindungen beschrieben, die nach der Erfindung in einem Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen verwendet werden sollen. Falls bei zwei Patentansprüchen - wie hier - ein Unterschied nur hinsichtlich der Zweckangabe bestehe, wobei diese Angabe die gleichen technischen Merkmale impliziere, so seien die Gegenstände solcher Ansprüche als gleich zu betrachten (Seite 4, Absatz 1, der angefochtenen Entscheidung).

III. Am 22. Mai 1985 hatte die Anmelderin noch zwei Hilfsanträge gestellt: Der erste richtete sich auf die Erteilung zweier Verfahrensansprüche, entsprechend den Ansprüchen 3 und 4 gemäß Hauptantrag; der zweite auf Erteilung eines Patents für die **Verwendung eines Triazolylderivats zur Herstellung eines Fungizids**, gekennzeichnet durch die Verwendung von Verbindungen gemäß Anspruch 1 des Hauptantrages (Anspruch 1) bzw. von Verbindungen A und B, wie in den Ansprüchen 3 und 4 gemäß Hauptantrag definiert (Anspruch 2 bzw. 3). Diese Hilfsanträge wurden in der Entscheidung vom 2.07.1985 nicht beschieden, da sie, wie dem Protokoll einer telefonischen Rücksprache am 8.07.1986 zu entnehmen ist, erst nach deren Ergehen zur Kenntnis der Prüfungsabteilung gelangt waren.

## Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 101 742.5 (Publication No. 37 468), filed on 10 March 1981 and claiming the priority of a German application of 24 March 1980, was refused by Examining Division 001 in a decision dated 2 July 1985. The refusal was made on the basis of four claims which, in abridged form, read as follows:

"1. Method of controlling fungi, characterised in that a triazole derivative with the general formula ..., in which ..., or salts or metallic complex compounds thereof, are allowed to act on these fungi.

2. Method of preventive fungus control, characterised in that a triazole derivative as claimed in Claim 1 is allowed to act on objects threatened by fungal infestation.

3. Method as claimed in Claim 1, characterised in that ... (specific compound A) ... is the triazole derivative used.

4. Method as claimed in Claim 1, characterised in that ... (specific compound B) ... is the triazole derivative used."

II. The application was refused with reference to Article 54 (3) EPC as lacking novelty when compared with the earlier European patent application EP-A-19 762 (1), which did not itself form part of the published prior art.

Citation (1) described a method of regulating plant growth by means of the same compounds, which according to the invention were to be used in a method of fungus control. If in the case of two claims - as here - a difference exists solely as regards the stated purpose, such statement of purpose implying the same technical features, then the subject-matters of such claims shall be regarded as being the same (page 4, first paragraph of the contested decision).

III. On 22 May 1985 the applicants additionally submitted two alternative requests: the first was directed to the grant of two method claims corresponding to Claims 3 and 4 of the main request; the second was directed to the grant of a patent for the **use of a triazole derivative for the manufacture of a fungicide**, characterised by the use of compounds as specified in Claim 1 of the main request (Claim 1) or of compounds A and B, as defined in Claims 3 and 4 of the main request (Claim 2 or 3). These alternative requests were not granted in the Decision of 2 July 1985 since, as can be seen from the record of a telephone conversation on 8 July 1985, they came to the notice of the Examining Division only after the decision had been given.

## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 101 742.5 déposée le 10 mars 1981 et publiée sous le n°37 468, qui revendiquait la priorité d'une demande allemande en date du 24 mars 1980, a été rejetée le 2 juillet 1985 par décision de la Division d'examen 001. Cette décision a été rendue sur la base de quatre revendications, dont le texte abrégé se lit comme suit:

"1. Procédé de lutte contre les champignons, caractérisé en ce qu'on fait agir sur eux un dérivé du triazole de formule générale ... dans laquelle ..., ou des sels ou des composés métalliques complexes de ceux-ci.

2. Procédé de lutte préventive contre les champignons, caractérisé en ce qu'on fait agir un dérivé du triazole selon la revendication 1 sur des objets menacés par des champignons.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on utilise ... (composé spécifique A) ... comme dérivé du triazole.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on utilise ... (composé spécifique B) ... comme dérivé du triazole."

II. La demande a été rejetée en vertu de l'article 54 (3) CBE pour absence de nouveauté par rapport à la demande de brevet européen antérieure EP-A-19 762 - document (1) - qui ne faisait pas partie de l'état de la technique publié.

Le document (1) décrit un procédé de régulation de la croissance des plantes à l'aide des mêmes composés que ceux qu'il est prévu d'utiliser, selon l'invention, dans un procédé de lutte contre les champignons. Si, comme dans la présente espèce, deux revendications ne se distinguent l'une de l'autre que par la finalité indiquée, cette indication impliquant les mêmes caractéristiques techniques, il y a lieu de considérer que les objets de ces revendications sont les mêmes (page 4, 1<sup>er</sup> alinéa de la décision attaquée).

III. Le 22 mai 1985, la demanderesse a présenté deux requêtes subsidiaires tendant à l'obtention d'un brevet, la première pour l'objet de deux revendications de procédé correspondant aux revendications 3 et 4 contenues dans la requête principale, la seconde pour l'utilisation d'un dérivé du triazole **en vue de la préparation d'un fongicide**, caractérisée en ce que sont utilisés des composés énumérés dans la revendication 1 de la requête principale (revendication 1) ou des composés A et B tels que définis dans les revendications 3 et 4 de la requête principale (revendications 2 et 3). La décision rendue le 2 juillet 1985 n'a pas tenu compte de ces requêtes subsidiaires, celles-ci n'ayant été portées à la connaissance de la Division d'examen, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'un entretien téléphonique qui a eu lieu le 8 juillet 1985, qu'après que la décision eut été rendue.

Dem genannten Protokoll ist auch zu entnehmen, daß die Prüfungsabteilung den 1. Hilfsantrag für gewährtbar hielt, aber deswegen nicht zur Abhilfe nach Art. 109 EPU bereit war, weil die Anmelderin auch weiterhin an ihrem Hauptantrag festhielt.

IV. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung hat die Anmelderin am 13. Juli 1985 unter gleichzeitiger Bezahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben, die sie auch gleichzeitig begründet hat. Die Begründung bezieht sich auf die Entscheidung Gr 01/83 vom 5.12.1984 der Großen Beschwerdekammer, (ABI. EPA 1985, 60) und folgert daraus im wesentlichen, daß bei Bejahung der Neuheit einer zweiten, trotz Bekanntseins einer ersten **pharmazeutischen** Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches auch eine zweite **landwirtschaftliche** Verwendung als neu anzuerkennen sei. Der Haupt- und die beiden Hilfsanträge sind zunächst unverändert weiterverfolgt worden.

V. Am 7. Mai 1986 hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) ferner einen dritten Hilfsantrag vorgelegt, dessen Anspruch 1 auf die Verwendung der in Anspruch 1 des Hauptantrages definierten Triazolyderivate **zur Bekämpfung von Pilzen** gerichtet war; Anspruch 2 des Hilfsantrages 3 richtete sich - in alternativer Form - auf die entsprechende Verwendung der konkreten Verbindungen A und B gemäß den Ansprüchen 3 und 4 des Hauptantrages.

VI. Auf Anregung der Kammer, den Hilfsantrag als den am weitesten gehenden Antrag zum Hauptantrag zu machen, hat die Beschwerdeführerin schließlich als neuen Hauptantrag - unter Berücksichtigung aller bisherigen Anspruchssätze in Form von Hilfsanträgen - die beiden folgenden (gekürzt wiedergegebenen) Ansprüche eingereicht:

"1. Verwendung eines Triazolyderivats der allgemeinen Formel ... (wie im vorherigen Hauptantrag) ... oder dessen Salz oder Metallkomplexverbindung zur Bekämpfung und zur vorbeugenden Bekämpfung von Pilzen.

2. Verwendung von ... (Verbindung A oder B) ... gemäß Anspruch 1."

Sie beantragt Erteilung eines Patents auf Grund dieser Ansprüche.

#### Entscheidungsgründe

...

3. Die angefochtene Entscheidung stützt sich auf (1) als einzigen relevanten Stand der Technik. Dort sind die gemäß Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung zur Verwendung als Fungizide vorgeschlagenen Triazolyderivate

From the aforementioned record it can also be seen that the Examining Division considered the first alternative request to be grantable, but was not prepared to rectify its decision in accordance with Art. 109 EPC, since the applicants still continued to adhere to their main request.

IV. The applicants appealed against the Examining Division's decision on 13 July 1985, at the same time paying the prescribed fee and submitting their statement of grounds. This statement of ground refers to the Enlarged Board of Appeal's decision Gr 01/83\* of 5 December 1984 (OJ EPO 1985, 60), from which it essentially concludes that if a second **pharmaceutical** use of a substance or mixture of substances could be deemed novel, despite there being a known first use, then a second **agricultural** use could also be recognised as being novel. The main and alternative requests were for the time being pursued further without amendment.

V. On 7 May 1986 the appellants (applicants) additionally submitted a third alternative request, Claim 1 of which was directed at the use of the triazole derivatives defined in Claim 1 of the main request for controlling fungi; Claim 2 of alternative request 3 was directed - in an alternative form - at the corresponding use of the specific compounds A and B referred to in Claims 3 and 4 of the main request.

VI. At the Board's suggestion to make the alternative request, as the most far-reaching one, the main request, the appellants - taking account of all previous sets of claims in the form of alternative claims - finally submitted as their new main request the following two claims (given in abridged form):

"1. Use of a triazole derivative of the general formula ... (as in the previous main request) ... or salts or metallic complex compounds thereof for controlling fungi and for preventive fungus control.

2. Use of ... (compound A or B) ... as defined in Claim 1."

Grant of a patent on the basis of these claims is requested.

#### Reasons for the Decision

3. The disputed decision is based on (1) as the only relevant state of the art. In that document, the triazole derivatives as such proposed in Claim 1 of the present application for use as fungicides are described, as also is their

Il ressort également de ce procès-verbal que la Division d'examen, tout en considérant que la première requête subsidiaire était admissible, n'a pas été disposée à y faire droit conformément à l'article 109 CBE, au motif que la demanderesse maintenait sa requête principale.

IV. Le 13 juillet 1985, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la Division d'examen, acquitté en même temps la taxe correspondante et produit le mémoire exposant les motifs du recours. Ce mémoire fait référence à la décision Gr 01/83\* de la Grande Chambre de recours, en date du 5 décembre 1984 (JO OEB 1985, 60) et en conclut pour l'essentiel que si l'on admet la nouveauté d'une deuxième utilisation **pharmaceutique** d'une substance ou d'une composition, bien qu'une première utilisation en soit connue, il faut également considérer comme nouvelle une deuxième utilisation **agricole**. La requête principale et les deux requêtes subsidiaires ont dans un premier temps été maintenues sans changement.

V. Le 7 mai 1986, la requérante (demanderesse) a présenté une troisième requête subsidiaire, dont la revendication 1 portait sur l'utilisation des dérivés du triazole définis dans la revendication 1 de la requête principale **en vue de lutter contre les champignons**. La revendication 2 de la troisième requête subsidiaire portait - à titre de variante - sur l'utilisation correspondante des composés spécifiques A et B prévus dans les revendications 3 et 4 de la requête principale.

VI. La Chambre ayant proposé de transformer en requête principale la requête subsidiaire, du fait que la portée de cette dernière était la plus étendue, la requérante, tenant compte de tous les jeux de revendications déposés jusqu'alors sous la forme de requêtes subsidiaires, a finalement soumis comme nouvelle requête principale les deux revendications suivantes (reproduites sous une forme abrégée):

"1. Utilisation d'un dérivé du triazole de formule générale ... (identique à la requête principale antérieure) ... ou du sel ou du composé métallique complexe de celui-ci pour la lutte contre les champignons y compris à des fins préventives.

2. Utilisation de ... (composé A ou B) ... selon la revendication 1."

La requérante demande la délivrance d'un brevet sur la base de ces revendications.

#### Motifs de la décision

...

3. La décision attaquée se fonde sur le document (1) comme représentant le seul état de la technique pertinent. Ce document décrit à la fois les dérivés du triazole en tant que tels, dont la revendication 1 de la présente demande pro-

\*) For the corresponding english version see Gr 05/83, OJ EPO 1985, 64 - "Second Medical Indication/EI SAI Co., Ltd."

\* Pour la version française correspondant à cette décision cf. Gr 06/83, JO OEB 1985, 67 - "Deuxième indication médicale/PHARMUKA".

als solche sowie ihre Anwendung als Mittel **zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums** beschrieben. Die Behandlung erfolgt ebenso wie beim Anmeldegegenstand z. B. durch Besprühen oder Bestäuben von Nutzpflanzen oder durch Beizen von deren Samen (vgl. (1), Seite 16, und vorliegende Anmeldung, Seite 13, letzter Absatz).

4. Demgegenüber hielt die Vorinstanz das seinerzeit beanspruchte **Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen** mittels der betreffenden Triazolyl-derivate, das inhaltlich deren nunmehr beanspruchter Verwendung im wesentlichen entsprach, für nicht mehr neu. Sie gelangte zu dieser Auffassung offenbar - obwohl dies in der angefochtenen Entscheidung nicht in voller Klarheit gesagt wird - auf Grund der Überlegung, daß beim Stand der Technik nach (1) ebenso wie anmeldungsgemäß Pflanzen - vornehmlich Nutzpflanzen, wie Getreide - mit den Triazolylverbindungen in gleicher Weise behandelt werden, wobei unabhängig von der angestrebten Wirkung immer die gleiche tatsächliche Wirkung erzielt werden muß; denn wenn man eine Pflanze mit einem Mittel behandelt, das sowohl wachstumsregelnd als auch fungizid wirkt, so wird eine nach (1) zum Zwecke der Wachstumsregelung behandelte Pflanze ebenso - gegebenenfalls unerkannt - gegen Pilzbefall geschützt, wie de facto das Wachstum einer Pflanze beeinflußt wird, die - wenn auch nur zum Schutz gegen Pilze - mit dem gleichen Mittel behandelt wird. Die Pflanze und der Pilz "wissen" eben nicht, was der Mensch mit ihnen vorhat.

5. Wenn - wie im **ursprünglich** eingereichten Anspruch 1 - fungizide Mittel **als solche** beansprucht werden sollten, dann fehlte es ihnen gegenüber (1) tatsächlich an der Neuheit; denn solche fungizide Mittel unterscheiden sich in der allgemeinen Form, in der sie beansprucht waren, mit ihren technischen (körperlichen) Merkmalen in nichts von den durch (1) offenbarten wachstumsregelnden Mitteln.

Das Gleiche gilt jedoch **nicht** für die derzeit beanspruchte Verwendung. Dies wird bei Betrachtung der Erfindung nach Aufgabe und Lösung deutlich:

6. Legt man (1) als Stand der Technik zugrunde, so kann die Aufgabe der Erfindung darin gesehen werden, für die Triazolylverbindungen nach (1) zusätzlich zu der dort genannten noch eine weitere Verwendbarkeit aufzufinden. Diese Aufgabe wird anspruchsgemäß durch den Vorschlag ihrer Verwendung als Fungizide gelöst - übrigens entgegen Seite 4, Zeilen 12 bis 13, der angefochtenen Entscheidung **nicht nur** zum Schutze von Pflanzen, sondern auch anderer Substrate; siehe Seite 14, Zeile 29, bis Seite 15, Zeile 8. Auch wenn man von diesen anderen Substraten einmal absieht, so unterscheidet sich die anmeldungsgemäße technische Lehre - Verwendung zur Bekämpfung

use as agents for influencing plant growth. Treatment is effected in the same way as in the subject-matter of the application, e.g. by spraying or dusting useful plants or by treating their seeds (cf. (1), page 16, and the present application, page 13, last paragraph).

4. In the light of this, the department of first instance considered that the **method for controlling fungi** claimed at the time, using the triazole derivatives concerned, was no longer novel, the method being essentially the same in content as in the use now being claimed for the derivatives. It evidently reached this view - although this is not made absolutely clear in the contested decision - on the basis of the consideration that, under the state of the art described in (1) and also in accordance with the application, plants - especially useful plants like cereals - are treated with the triazole compounds in the same way so that, irrespective of the effect sought, the same actual effect must always be achieved; for if one treats a plant with an agent that acts both as a growth regulator and a fungicide, a plant treated in accordance with (1) for the purpose of growth regulation will also be protected - possibly unnoticed - against fungal infestation, just as the growth of a plant will in fact be influenced even if it is treated with the same agent for the sole purpose of protecting it against fungi. The plant and the fungus simply do not "know" what man intends to do with them.

5. If, as in the Claim 1 **originally** submitted, fungicidal agents **as such** were to be claimed, then compared with (1) they were in fact lacking in novelty; for in the general form in which they were claimed, with their technical (structural) characteristics, such fungicidal agents do not differ at all from the growth-regulating agents disclosed in (1).

This does **not**, however, hold true for the use currently being claimed, as becomes clear if the invention is looked at as a solution to a problem:

6. If (1) is taken as the basis for the state of the art, then the task of the invention can be seen to be to find for the triazole compounds defined in (1) a further usable property in addition to the ones specified therein. According to the claims, this problem is solved by their proposed use as fungicides - incidentally, contrary to page 4, lines 12 to 13 of the contested decision, not only for the protection of plants, but also of other substrates (see page 14, line 29, to page 15, line 8). Even if one disregards these other substrates, the technical teaching of the application - use for controlling fungi or corresponding preventive treatment of useful plants against fungal infection - still differs

pose l'utilisation comme fongicides, et leur utilisation en tant qu'agents **influençant la croissance des plantes**. Le traitement consiste, comme dans le cas de l'objet de la présente demande, par exemple en l'aspersion ou le poudrage des plantes utiles ou en l'enrobage des semences (cf. document (1), p. 16, et la présente demande, p. 13, dernier alinéa).

4. La première instance a estimé que par rapport à cet état de la technique, le **procédé de lutte contre les champignons** au moyen des dérivés du triazole concernés, tel qu'il était revendiqué au départ, et qui correspond pour l'essentiel par sa teneur à l'utilisation revendiquée à présent, n'était plus nouveau. Bien que cela ne soit pas expressément dit dans la décision attaquée, elle a apparemment considéré que tant dans l'état de la technique reflété par le document (1) que conformément à la demande, les plantes, essentiellement les plantes utiles, telles que les céréales, subissent un traitement aux composés du triazole qui est identique et qui, indépendamment du but visé, produit inévitablement toujours le même résultat. En effet, lorsqu'on traite une plante avec un produit agissant aussi bien comme régulateur de croissance que comme fongicide, cette plante soumise au traitement selon le document (1) pour la régulation de sa croissance est également protégée - éventuellement sans qu'on le sache - contre les champignons, tout comme le traitement d'une plante avec le même produit, bien qu'à seule fin de la protéger contre les champignons, influence de fait aussi sa croissance. En somme, la plante et le champignon "ignorent" les desseins de l'homme à leur sujet.

5. Dans le cas où il s'agissait, comme dans la revendication 1 déposée à **l'origine**, de revendiquer des agents fongicides **en tant que tels**, ces agents étaient effectivement dépourvus de nouveauté par rapport au document (1). En effet, selon la forme générale dans laquelle ils ont été revendiqués, ces agents fongicides ne se distinguent en rien par leurs caractéristiques techniques (structurelles) des agents régulateurs de croissance exposés dans le document (1).

Il **ne** saurait toutefois en être de même pour l'utilisation actuellement revendiquée, ainsi qu'il ressort à l'évidence si l'on considère l'invention comme une solution à un problème.

6. Dans la mesure où le document (1) constitue l'état de la technique, on peut considérer que le problème que l'invention se propose de résoudre consiste à découvrir pour les composés du triazole conformes à ce document (1) une nouvelle application venant s'ajouter à celles déjà mentionnées. Selon les revendications, ce problème est résolu par l'utilisation proposée de ces mêmes composés en tant que fongicides (au demeurant, contrairement à ce qui est dit à la page 4, lignes 12 et 13 de la décision attaquée, fongicides destinés à protéger **non seulement** des plantes, mais également d'autres substrats (cf. page 14, ligne 29 à page 15, ligne 8)). Même si l'on fait abstraction de ces

von Pilzen oder entsprechende vorbeugende Behandlung von Nutzpflanzen gegen Pilzbefall - von derjenigen nach (1) - Behandlung von Pflanzen, deren Wachstum beeinflusst werden soll. Wohl trifft es zu, daß beim Befolgen der bekannten Lehre nach (1) ungewollt und unerkannt auch eine Schutzwirkung gegen Pilze eintreten mußte; diese Schutzwirkung bewußt und gezielt zu erreichen, d. h. gerade solche Pflanzen (oder auch andere Gegenstände; siehe oben) zu behandeln, die von schädlichen Pilzen befallen sind oder befallen zu werden drohen, wurde jedoch erstmals gemäß der Anmeldung gelehrt. Demnach steht das Bekanntsein eines Stoffes der Neuheit einer bis dahin unbekannteren Verwendung dieses Stoffes auch dann nicht entgegen, wenn die neue Verwendung keiner anderen technischen Realisierung bedarf als eine bereits bekannte Verwendung desselben Stoffes. Die beanspruchte Verwendung ist daher neu.

7. Auch der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende Verfahrensanspruch 1, erst recht natürlich die stofflich eingeschränkten Verfahrensansprüche gemäß Hilfsantrag 1 vom 22. Mai 1985, genügten nach Auffassung der Kammer dem Patentierungserfordernis der Neuheit gegenüber (1).

8. ... (Erfinderische Tätigkeit)

9. Eine Patenterteilung kann auch deswegen noch nicht erfolgen, weil keine an die geltenden Ansprüche angepaßte Beschreibung vorliegt. Die Anmeldung wird daher an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

10. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde von der Beschwerdeführerin nicht beantragt, doch hat die Kammer diese Frage von sich aus geprüft und ist dabei zu dem folgenden Ergebnis gelangt:

Die am 2.07.1985 ergangene Entscheidung läßt zwei Hilfsanträge unberücksichtigt, die dem Amt seit dem 22.05.1985 vorlagen. Daß diese Hilfsanträge nicht rechtzeitig zu ihrer Kenntnis gelangt waren, hat zwar die Prüfungsabteilung selbst nicht zu vertreten, muß sich aber das EPA zurechnen lassen; denn dieses muß so organisiert sein, daß Eingänge zügig der entscheidenden Stelle vorgelegt werden. Mit einer inneramtlichen Laufzeit von rund sechs Wochen muß kein Beteiligter rechnen; vielmehr müssen sich die Beteiligten in einer zur baldigen Entscheidung anstehenden Sache darauf verlassen können, daß entscheidungserhebliche Vorbringen der entscheidenden Instanz innerhalb weniger Tage nach Eingang zugeleitet sind. Es ist untragbar, wenn - wie hier - beinahe sechs Wochen verstreichen, ehe die Prüfungsabteilung von eingegangenen Anträgen der Anmelderin Kenntnis erhält. Eine Nichtberücksichtigung wegen einer von den Beteiligten nicht zu vertretenden inneramt-

from that described in (1) - treatment of plants in order to influence their growth. It is of course true that any practice of the teaching in (1) must also result in an unintentional and unnoticed protective effect against fungi; however, to achieve this protective effect deliberately and purposefully, i.e. to treat just those plants (or also other objects; see above) that are affected by harmful fungi or threaten to become affected was taught for the first time in the application. Thus the fact of a substance being known cannot preclude the novelty of a hitherto unknown use of that substance, even if the new use does not require any technical realisation other than that for a hitherto known use of the same substance. The claimed use is therefore novel.

7. Also, in the Board's view, method claim 1 forming the basis of the contested decision, and of course even more so the method claims with their limitation of substances as contained in alternative request 1 of 22 May 1985, satisfied the patent requirement of novelty when compared with (1).

8. ... (Inventive step)

9. Also, a patent still cannot be granted, as there is no description adapted to the current claims. The application is therefore being referred back to the Examining Division.

10. No reimbursement of the appeal fee was requested by the appellants, but the Board has nevertheless examined this question on its own initiative and duly reached the following conclusion:

The decision given on 2 July 1985 takes no account of two alternative requests which had been in the Office since 22 May 1985. The Examining Division cannot itself be held responsible for the fact that these alternative requests did not come to its notice in time, but this failing does have to be attributed to the Office, which must be organised in such a way that incoming mail is promptly forwarded to the department competent to reach the decision. No-one involved in proceedings before the European Patent Office should have to reckon with a forwarding time within the Office of around six weeks; on the contrary, the parties concerned in a matter which is up for an early decision must be able to rely on material evidence being forwarded to the deciding authority within a few days of receipt. It is intolerable if - as here - almost six weeks elapse before the Examining Division gets to know about requests received from the applicants. Failure to take such requests into con-

autres substrats, l'enseignement technique contenu dans la demande - utilisation en vue de la lutte contre les champignons de plantes utiles ou d'un traitement préventif de celles-ci contre les champignons - se distingue de celui contenu dans le document (1) qui concerne le traitement de plantes en vue d'en influencer la croissance. S'il est vrai que toute mise en pratique de l'enseignement divulgué par le document (1) devait inévitablement entraîner, sans qu'on le veuille ni qu'on le sache, un effet de protection contre les champignons, c'est néanmoins la présente demande qui a enseigné pour la première fois comment obtenir cet effet de protection délibérément et avec un but bien arrêté, c'est-à-dire comment traiter précisément ces mêmes plantes (ou d'autres objets, cf. supra) qui sont infestées de champignons nocifs ou qui sont menacées de l'être. Le fait qu'une substance soit connue n'exclut donc pas la nouveauté d'une utilisation inconnue jusqu'ici de cette substance, même si la nouvelle utilisation ne requiert pas d'autre réalisation technique que celle nécessaire à une utilisation déjà connue de la même substance. L'utilisation revendiquée est donc nouvelle.

7. La Chambre estime qu'en outre la revendication de procédé 1 sur laquelle se fonde la décision attaquée et, à plus forte raison, les revendications de procédé qui sont limitées à l'utilisation de substances selon la requête subsidiaire 1 présentée le 22 mai 1985 remplissent la condition de brevetabilité qui est que l'invention doit être nouvelle par rapport au document (1).

8. ... (Sur l'activité inventive).

9. En l'absence d'une description modifiée en fonction des revendications actuelles, le brevet ne peut pas encore être délivré. La demande est donc renvoyée devant la Division d'examen.

10. Bien que la requérante n'ait pas demandé le remboursement de la taxe de recours, la Chambre, se proposant d'examiner cette question, est parvenue à la conclusion suivante:

La décision rendue le 2 juillet 1985 ne tient pas compte de deux requêtes subsidiaires dont l'Office était en possession depuis le 22 mai 1985. Si la Division d'examen ne saurait être tenue pour responsable de ce que ces requêtes subsidiaires n'ont pas été portées à sa connaissance en temps utile, cette faute est toutefois imputable à l'OEB. En effet, l'Office doit être organisé de telle manière que le courrier reçu soit transmis sans délai au service où à l'instance appelée à prendre une décision. Aucune partie à une procédure n'est censée compter avec un délai de transmission à l'intérieur de l'Office d'environ six semaines. Bien au contraire, les parties doivent pouvoir se fier à ce que des pièces décisives afférentes à une affaire dans laquelle il sera statué sous peu soient transmises à l'instance concernée dans un délai de quelques jours suivant leur réception. Il est inadmissible qu'il s'écoule près de six semaines, comme ce fut en l'occurrence le cas, avant que les requêtes présentées par

lichen Verzögerung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der R. 67 EPÜ dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gebietet. Im vorliegenden Fall entspricht die Rückzahlung auch der Billigkeit, weil nicht nur der am 30.10.1986 neu eingereichte, sondern auch mindestens einer der dem Amt am Tag der angefochtenen Entscheidung vorliegenden Anspruchssätze den Zurückweisungsgrund mangelnder Neuheit vermieden. Im übrigen hätte die Prüfungsabteilung der angefochtenen Entscheidung nach Art. 109 EPÜ abhelfen und das Prüfungsverfahren fortsetzen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen müssen, sobald sie vom Vorliegen einer zulässigen und jedenfalls im Umfang des damaligen Hilfsantrages 1 auch nach ihrer eigenen Auffassung begründeten Beschwerde sowie von dem vorliegenden Verfahrensmangel Kenntnis erhielt.

sideration which is a result of a delay within the Office and not attributable to the parties to the proceedings constitutes a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC and calls for reimbursement of the appeal fee. In the present case, such reimbursement is only right and proper since not only the sets of claims newly submitted on 30 October 1986, but also at least one of the sets of claims available to the Office on the date of the decision being contested would have eliminated lack of novelty as the reason for rejection. Moreover, under Article 109 EPC, the Examining Division should have rectified its decision, continued the examination proceedings and ordered reimbursement of the appeal fee as soon as it became aware of the existence of an appeal which was allowable and which was, in its own view, justifiable in any case within the scope of alternative request 1 at that time, and aware also of the procedural violation which had occurred.

la demanderesse ne soient portées à la connaissance de la Division d'examen. La non-prise en compte de pièces ou de requêtes par suite d'un retard qui s'est produit à l'Office et qui n'est pas imputable aux parties intéressées constitue un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, vice en raison duquel le remboursement de la taxe de recours s'impose. Dans la présente espèce, le remboursement est équitable, étant donné que non seulement le jeu de revendications nouvellement soumis le 30 octobre 1986, mais aussi au moins l'un des jeux dont l'Office était en possession à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue auraient évité le rejet de la demande pour absence de nouveauté. Au demeurant, dès que la Division d'examen a eu connaissance, d'une part, de l'existence d'un recours recevable, et qui était fondé au moins, comme elle l'avait admis elle-même, dans les limites de la requête subsidiaire 1 présentée à l'époque, et, d'autre part, du vice de procédure incriminé, elle aurait dû, en vertu de l'article 109 CBE faire droit au recours, reprendre la procédure d'examen et ordonner le remboursement de la taxe de recours.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf Grund der Ansprüche vom 30.10.1986 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

#### Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The matter is referred back to the Examining Division for continuation of the examination proceedings on the basis of the claims of 30 October 1986.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

#### Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour poursuite de la procédure d'examen sur la base des revendications déposées le 30 octobre 1986.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 23. November 1987 T 234/86 - 3.4.1 \*) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Roscoe  
Mitglieder: E. Turrini  
C. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer:

Somartec S.A.

Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Siemens A.G.

Stichwort: Interferenzstromtherapie/  
SOMARTEC

Artikel: 56, 99, 102 (3), 113 (2) EPÜ

Regel: 55 c), 58 (4), 67, 68 (2) EPÜ

#### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 23 November 1987 T 234/86 - 3.4.1 \*) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: J. Roscoe  
Members: E. Turrini  
C. Payraudeau

Patent proprietor/Appellant:

Somartec S.A.

Opponent/Respondent: Siemens A.G.

Headword: Therapy with  
interference currents/SOMARTEC

Article: 56, 99, 102 (3), 113 (2) EPC

Rule: 55 (c), 58 (4), 67, 68 (2) EPC

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1., en date du 23 novembre 1987 T 234/86 - 3.4.1 \*) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: J. Roscoe  
Membres: E. Turrini  
C. Payraudeau

Titulaire du brevet/requérant:

Somartec SA

Opposant/intimé: Siemens AG

Référence: Thérapie par courants  
d'interférence/SOMARTEC

Article: 56, 99, 102 (3), 113(2) CBE

Règle: 55c), 58 (4), 67, 68 (2) CBE

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

\*) This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.