

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 9. August 1988
T 124/87 - 3.3.1*)
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: R. W. Andrews
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Du Pont Canada Inc.

**Einsprechender I/
Beschwerdegegner: BASF AG**

**Einsprechender II/
Beschwerdegegner: Union Carbide
Corporation**

Stichwort: Copolymere/DU PONT

Artikel: 54, 114 (2) EPÜ

**Schlagwort: "Neuheit einer Klasse
von Verbindungen, die durch
Parameter innerhalb bestimmter
Zahlenbereiche definiert sind
(verneint)" - "Argument verspätet
vorgebracht"**

Leitsätze

I. Gemäß Artikel 54 (1) EPÜ darf nicht patentiert werden, was bereits zum Stand der Technik gehört. Gehört zum Stand der Technik ein Dokument, so muß geprüft werden, ob seine Offenbarung als Ganzes geeignet ist, dem Fachmann den Gegenstand des Schutzbehrens in den Ansprüchen des angefochtenen Patents in Form einer technischen Lehre kundzutun (vgl. Entscheidungen T 12/81 "Diastereomere", ABI. EPA 1982, 296, Nr. 5 und die Anschlussentscheidung T 198/84 "Thiochlorformiate", ABI. EPA 1985, 209, Nr. 4 der Entscheidungsgründe) (siehe Nr.3.2 der Entscheidungsgründe).

II. Ist in einer Vorveröffentlichung ein Verfahren zur Herstellung einer Klasse von Verbindungen beschrieben, deren Mitglieder eine beliebige Kombination von Werten bestimmter Parameter haben sollen, die jeweils innerhalb bestimmter Zahlenbereiche liegen, und können alle Mitglieder der so definierten Klasse von Verbindungen anhand dieser Lehre vom Fachmann hergestellt werden, so sind alle diese Mitglieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und gehören damit zum Stand der Technik; ein Anspruch, der eine Klasse von Verbindungen definiert, die sich mit der beschriebenen überschneidet, ist nicht neu. Dies gilt auch dann, wenn in den konkret beschriebenen Beispielen in der Vorveröffentlichung nur Verbindungen hergestellt worden

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
9 August 1988
T 124/87 - 3.3.1*)
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: R.W. Andrews
G.D. Paterson

Patent proprietor/Appellant:
Du Pont Canada Inc.

Opponent I/Respondent: BASF AG

**Opponent II/Respondent: Union
Carbide Corporation**

Headword: Copolymers/DU PONT

Article: 54, 114(2) EPC

**Keyword: "Novelty of a class of
compounds defined by parameters
within numerical ranges (denied)" -
"Argument submitted late"**

Headnote

I. Article 54(1) EPC does not allow what already forms part of the state of the art to be patented. When part of the state of the art is a written document, what has to be considered is whether the disclosure of the document as a whole is such as to make available to a skilled man as a technical teaching the subject-matter for which protection is sought in the claims of the disputed patent (cf. Decisions T12/81 "Diastereomers", OJ EPO 1982, 296, paragraph 5, and T 198/84 "Thiochloroformates", OJ EPO 1985, 209, paragraph 4 of the Reasons) (see point 3.2 of the Reasons).

II. If a prior document describes a process for the production of a class of compounds, the members of the class being defined as having any combination of values of particular parameters within numerical ranges for each of those parameters, and if all the members of the defined class of compounds can be prepared by a skilled man following such teaching, all such members are thereby made available to the public and form part of the state of the art, and a claim which defines a class of compounds which overlaps the described class lacks novelty. This holds even when the specifically described examples in the prior document only prepare compounds whose parameters are outside the claimed class (see point 3.2 to 3.5 of the Reasons). The above does not

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1
en date du 9 août 1988
T 124/87 - 3.3.1*)
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. J. A. Jahn
Membres: R. W. Andrews
G. D. Paterson

Titulaire du brevet/requérante:
Du Pont Canada Inc.

Opposante I/intimée: BASF AG

**Opposante II/intimée: Union Carbide
Corporation**

Référence: Copolymères/DU PONT

Article: 54 et 114 (2) CBE

**Mot-clé: "nouveauté d'une classe de
composés définis par des paramètres
dont les valeurs numériques sont
comprises dans des intervalles
déterminés (non)" - "Argument
présenté tardivement"**

Sommaire

I. L'article 54 (1) CBE exclut de la brevetabilité toute invention déjà comprise dans l'état de la technique. Lorsque l'état de la technique comprend un document écrit, il y a lieu de se demander si l'enseignement technique, contenu dans le document considéré dans son ensemble est de nature à conduire l'homme du métier à l'objet protégé par le brevet litigieux (cf. décisions T12/81, "Diastéréoisomères", JO OEB 1982, 296, point 5 des motifs, et T 198/84 "Thiochloroformates". JO OEB 1985, 209, point 4 des motifs) (voir point 3.2 des motifs de la présente décision).

II. Si une antériorité décrit un procédé d'obtention d'une classe de composés, la définition donnée des membres de cette classe étant que ceux-ci peuvent présenter n'importe quelle combinaison de valeurs numériques de paramètres particuliers à l'intérieur d'intervalles déterminés pour chacun de ces paramètres. et si, grâce à cet enseignement, l'homme du métier peut obtenir tous les membres de la classe de composés qui a été définie, tous les membres de la classe en question deviennent par là même accessibles au public et sont compris dans l'état de la technique, et une revendication définissant une classe de composés qui empiète sur la classe qui a été décrite est dépourvue de nouveauté. C'est le cas même si les exemples spécifiques donnés dans le

^{*)} 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.

sind, deren Parameter außerhalb der beanspruchten Klasse liegen (s. Nrn. 3.2 bis 3.5 der Entscheidungsgründe). Dies stellt keine Abweichung vom Grundsatz der Auswählerfindungen dar.

III. Ein in einer mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachtes Argument, bei dem ein bestimmtes, bereits früher vorgelegtes Beweismittel mit einem bestimmten, ebenfalls bereits genannten Dokument verknüpft wird, kann die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt lassen (s. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents Nr. 0 003 159 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 79 300 004.3, die am 3. Januar 1979 eingereicht worden war und die Priorität zweier Voranmeldungen im Vereinigten Königreich vom 6. Januar 1978 und 21. März 1978 in Anspruch nahm, wurde am 19. Januar 1983 im Europäischen Patentblatt 83/3 bekanntgemacht. Der Erteilung lagen vierzehn Ansprüche zugrunde. Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Copolymer aus Ethylen und mindestens einem α -Olefin mit 4-10 Kohlenstoffatomen, wobei das Copolymer eine Dichte von etwa 0,940-0,960 g/cm³ aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Schmelzindex von 100-200 hat."

II. Am 15. Oktober 1983 und 18. Oktober 1983 wurden zwei Einsprüche eingelegt, mit denen der Widerruf des Patents nach Artikel 100 a) EPÜ beantragt wurde. Die Einsprüche stützten sich unter anderem auf folgende Dokumente:

(1) DE-A-2 408 153

(3) Kunststoff-Taschenbuch (1974), Seiten 224, 226 und 227

(7) US-A-3 892 717

III. Mit der am 3. Februar 1987 abgesandten Entscheidung vom 11. November 1986 widerrief die Einspruchsabteilung das Patent. In der angefochtenen Entscheidung wurde die Auffassung vertreten, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung im Hinblick auf die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 nicht neu sei. Der Gegenstand eines Erzeugnisanspruches auf ein Copolymer nach dem Hilfsantrag, mit dem der Schmelzindex des Copolymeres auf einen Bereich zwischen 104 und 200 beschränkt wurde, wurde zwar für neu, nicht jedoch für erfinderisch erachtet. Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daß der Fachmann sofort versuchen würde, das Problem,

imply any deviation from the principle of selection inventions.

III. An argument which is presented for the first time at an oral hearing, which combines particular previously filed evidence with a particular previously cited document, may not be admitted for consideration in the exercise of discretion under Article 114(2) EPC (see point 4 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No. 0 003 159 in respect of European patent application No. 79 300 004.3, filed on 3 January 1979 and claiming priority of 6 January 1978 and 21 March 1978 from two prior applications in the United Kingdom, was announced on 19 January 1983 (cf. Bulletin 83/3) on the basis of fourteen claims. Claim 1 reads as follows:

"1. A copolymer of ethylene and at least one α -olefin having 4-10 carbon atoms, said copolymer having a density in the range of about 0.940-0.960g/cm³ characterised in that it has a melt index in the range 100-200."

II. Notices of opposition were filed on 15 October 1983 and 18 October 1983 in which the revocation of the patent in accordance with Article 100(a) EPC was requested. The oppositions were supported inter alia by the following documents:

(1) DE-A-2 408 153

(3) Kunststoff-Taschenbuch (1974), page 224, 226 and 227 and

(7) US-A-3 892 717.

III. By a decision of 11 November 1986, posted on 3 February 1987, the Opposition Division revoked the patent. The contested decision concluded that the subject-matter of Claim 1 as granted lacked novelty in the light of the disclosure in document (1). Although the subject-matter of a product claim to a copolymer in accordance with the auxiliary request in which the melt index of the copolymer was limited to range of 104 to 200 was held to be novel, it was not regarded as involving an inventive step. The Opposition Division considered that the skilled person would immediately try to solve the problem arising from the use of the commercially available ethylene/1-butene copolymer

document antérieur concernant uniquement l'obtention de composés pour lesquels les valeurs des paramètres ne sont pas comprises dans les intervalles qui ont été indiqués pour la classe de composés revendiquée (cf. points 3.2 à 3.5 des motifs de la décision). La règle qui vient d'être énoncée ne constitue nullement une dérogation au principe des inventions de sélection.

III. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu à l'article 114 (2) CBE, l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte d'un argument fondé sur un rapprochement entre une preuve déterminée, produite antérieurement, et un document déterminé, cité lui aussi antérieurement, si c'est au stade de la procédure orale que ledit argument a été avancé pour la première fois (cf. point 4 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le 19 janvier 1983, a été publiée la mention de la délivrance du brevet européen n° 0 003 159, comportant quatorze revendications (cf. Bulletin européen des brevets 83/3). Ce brevet avait été délivré à la suite du dépôt, le 3 janvier 1979, de la demande de brevet européen n° 79 300 004.3, laquelle revendiquait la priorité de deux demandes antérieures déposées au Royaume-Uni, l'une le 6 janvier 1978, l'autre le 21 mars 1978. La revendication 1 était libellée comme suit:

"1. Copolymère d'éthylène et d'au moins une α -oléfine ayant de 4 à 10 atomes de carbone, ce copolymère ayant une masse volumique comprise dans l'intervalle d'environ 0,940-0,960g/cm³, caractérisé en ce qu'il a un indice de fluidité à chaud compris dans l'intervalle 100-200*."

II. Deux oppositions ont été formées à l'encontre de ce brevet, l'une le 15 octobre 1983, l'autre le 18 octobre 1983, en vue d'en obtenir la révocation en application de l'article 100 a) CBE. Ces oppositions étaient notamment étayées par les documents suivants:

DE-A-2 408 153 (document 1)

Kunststoff-Taschenbuch (1974), pages 224, 226 et 227 (document 3) et

US-A-3 892 717 (document 7).

III. Le 11 novembre 1986, la division d'opposition a révoqué le brevet; le texte de la décision correspondante a été remis à la poste le 3 février 1987. Dans ladite décision, que conteste la requérante, elle affirmait que, par rapport à la divulgation du document (1), l'objet de la revendication 1 du brevet était dépourvu de nouveauté. Elle déclarait par ailleurs que si elle tenait pour nouveau l'objet d'une revendication de produit selon la requête subsidiaire, revendication portant sur un copolymère dont l'indice de fluidité à chaud est compris dans l'intervalle 104-200, elle estimait que cet objet n'impliquait pas d'activité inventive. La division d'opposition a en effet estimé que, pour

* NdT: Traduction fournie par la requérante.

das aufträte, wenn das im Handel erhältliche Copolymer aus Ethylen und 1-Buten mit einer Dichte von 0,959 g/cm³ und einem Schmelzindex von 85 als Spritzgußharz verwendet werde, durch Senkung der Schmelzviskosität des Copolymers, d. h. durch Erhöhung seines Schmelzindexes, zu lösen. Die Untergrenze von 104 sei im Hinblick auf den in der Entgegenhaltung 1 offenbarten Schmelzindex von 100 für ein Copolymer mit ähnlicher Dichte bedeutungslos. Die Obergrenze des Schmelzindexes von 200 lasse sich durch routinemäßiges Experimentieren ermitteln.

IV. Gegen diese Entscheidung wurde am 2. April 1987 unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 27. Mai 1987 nachgereicht.

Darin und in der mündlichen Verhandlung am 9. August 1988 behauptete die Beschwerdeführerin, der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung sei gegenüber der Offenbarung der Entgegenhaltung 1 neu, da diese die Parameter nicht in der in diesem Anspruch angegebenen erforderlichen Kombination offenbare und auch keinen Hinweis enthalte, der den Leser zu dieser Kombination führen könne. Die Beschwerdeführerin wies ferner darauf hin, daß sich nur zwei der 49 Beispiele in diesem Dokument auf Ethylen/Propen-Copolymere bezögen und daß in den Beispielen als höchster Schmelzindex 24 genannt sei, und zwar für ein Ethylenhomopolymer, das nur in geringer Ausbeute erhalten worden sei. Das genannte Ethylen/Propen-Copolymer habe einen berechneten Propengehalt von ca. 10 Gew.-% gegenüber dem 1-Buten-Gehalt von 0,2 bis 2 Gew.-%, der auf Seite 3, Zeile 1 bis 3 des angefochtenen Patents erwähnt sei. Hinsichtlich der Neuheit bezog sich die Beschwerdeführerin auf eine Entscheidung dieser Beschwerdekammer, T 433/86, veröffentlicht in EPOR (1988), Band 2, Seite 97 bis 104.

Die Beschwerdegegnerin II hielt an ihrer Auffassung fest, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung angesichts der Offenbarung der Entgegenhaltung 1 nicht neu sei. Außerdem brachte sie in der mündlichen Verhandlung das völlig neue Argument vor, daß der Gegenstand des Patents gegenüber der Offenbarung der Entgegenhaltung 7 nicht neu sei, wenn man die Ergebnisse berücksichtige, von denen in der Zusammenfassung mit dem Schreiben der Beschwerdeführerin vom 3. April 1984 eingereichten eidlichen Erklärung von Dr. C. T. Elston berichtet werde. Außerdem könne eine Änderung des Schmelzindexes eines

having a density of 0.959g/cm³ and a melt index of 85 as an injection moulding resin by lowering the melt viscosity, i.e. by increasing the melt index, of the copolymer. No significance could be seen in the lower limit of 104 in view of the disclosure in document (1) of a melt index of 100 for a copolymer with a similar density. The determination of the upper limit of 200 for the melt index would be a matter of routine experimentation.

IV. An appeal was lodged against this decision on 2 April 1987 with payment of the prescribed fee. A Statement of Grounds of Appeal was filed on 27 May 1987.

In this statement and during the oral proceedings held on 9 August 1988 the Appellant contended that the subject-matter of Claim 1 as granted was novel in the light of the disclosure of document (1) since the required combination of parameters specified in this claim was not disclosed in this document in the absence of any indication pointing the reader in the direction of this combination. The Appellant also pointed out that only two of the forty-nine Examples in this document related to ethylene/propene copolymers and that the exemplified highest melt index was 24 for an ethylene homopolymer which was obtained in poor yield. The above-mentioned ethylene/propene copolymers had a calculated amount of propene of approximately 10% by weight as compared with the range of 0.2 to 2% by weight of 1-butene referred to on page 3, lines 1 to 3 of the disputed patent. With regard to the question of novelty the Appellant referred to a decision of this Board of Appeal T 433/86 published in EPOR 1988, Volume 2, pages 97 to 104.

Respondent II maintained the view that the subject-matter of Claim 1 as granted lacked novelty by reason of the disclosure of document (1). Furthermore, at the oral proceedings the Respondent put forward the completely new argument that the subject-matter of the patent lacked novelty in respect of the disclosure of document (7) interpreted in the light of the results reported in the affidavit of Dr. C. T. Elston filed with the Appellant's letter dated 3 April 1984. This Respondent also considered that an invention cannot be recognised in varying the melt index of a known copolymer to correspond with the requirements of its intended use. This

pouvoir résoudre les problèmes que pose l'utilisation comme résine à mouler par injection du copolymère d'éthylène et de butène-1 disponible dans le commerce, lequel a une masse volumique de 0,959g/cm³ et un indice de fluidité à chaud de 85, l'homme du métier penserait immédiatement à diminuer la viscosité à chaud du copolymère, c'est-à-dire à en augmenter l'indice de fluidité à chaud. Elle n'a pas attribué d'importance à la fixation à 104 de la valeur limite inférieure, alors que le document (1) divulguait un indice de fluidité à chaud égal à 100 pour un copolymère de masse volumique similaire. Par ailleurs, la détermination de la valeur limite supérieure à ne pas dépasser en ce qui concerne ce même indice, à savoir 200, ne nécessiterait selon elle que des essais de routine.

IV. Le 2 avril 1987, un recours a été formé contre cette décision, et la taxe correspondante a été acquittée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 mai 1987.

Dans ce mémoire, et au cours de la procédure orale, tenue le 9 août 1988, la requérante a fait valoir que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré est nouveau par rapport à ce qui est exposé dans le document (1), puisque la combinaison de paramètres prévue dans ladite revendication n'est pas divulguée dans ce document, celui-ci ne contenant aucune indication pouvant conduire le lecteur à une telle combinaison. Elle a également souligné que, sur les 49 exemples que comporte ce document, deux seulement ont trait à des copolymères d'éthylène et de propène et que, parmi ces exemples, le composé ayant l'indice de fluidité à chaud le plus élevé, en l'occurrence 24, est un homopolymère d'éthylène obtenu avec un faible rendement. D'après les calculs, la teneur en propène des copolymères d'éthylène et de propène cités plus haut est d'environ 10% en poids, alors que la teneur en butène-1 à laquelle il est fait référence à la page 3, lignes 1 à 3 du brevet contesté, se situe dans une plage allant de 0,2 à 2% en poids. En ce qui concerne la question de la nouveauté, la requérante a renvoyé à la décision T 433/86 rendue par la Chambre, qui a été publiée dans EPOR* (1988), volume 2, pages 97 à 104.

...

L'intimée II a maintenu sa thèse selon laquelle la divulgation contenue dans le document (1) détruit la nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet. En outre, lors de la procédure orale, elle a allégué, argument tout à fait nouveau, que par rapport au document (7), interprété à la lumière des résultats cités dans la déclaration sous serment du Dr. C. T. Elston jointe à la lettre de la requérante en date du 3 avril 1984, l'objet du brevet était dénué de nouveauté. Elle a prétendu également qu'il n'était pas possible de considérer comme une invention le fait de modifier l'indice de fluidité à chaud d'un copolymère connu afin qu'il réponde aux

* NdT: European Patent Office Reports. ESC Publishing Limited Oxford.

bekanntem Copolymer, mit der dieses für den gewünschten Zweck geeignet gemacht werden sollte, nicht als erfindungsgemäß anerkannt werden. Dies stellt eine Optimierung dar, bei der zwischen dem Vorteil einer besseren Fließfähigkeit infolge höherer Schmelzindizes einerseits und der damit einhergehenden Verschlechterung der physikalischen Eigenschaften andererseits ein Kompromiß geschlossen werden müsse.

...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gegen die Ansprüche 1 bis 14 nach dem Haupt- und dem Hilfsantrag bestehen keine formalen Einwände nach Artikel 123 EPÜ, da beide Anspruchssätze durch die ursprüngliche Offenbarung ausreichend gestützt sind und den Schutzbereich nicht erweitern. Angesichts der nachstehenden Feststellungen bedarf dies keiner weiteren Erklärung.

3. Das angefochtene Patent beansprucht ein Copolymer aus Ethylen und einem α -Olefin mit 4 bis 10 Kohlenstoffatomen, wobei das Copolymer eine Dichte von etwa 0,940 bis 0,960 g/cm³ und einen Schmelzindex von 100 bis 200 (Hauptantrag) bzw. 104 bis 200 (Hilfsantrag) aufweist; es beansprucht ferner ein Verfahren zur Herstellung von Behältern mit einer Wandstärke von weniger als 0,7 mm durch Spritzgießen eines solchen Copolymer.

3.1 In Entgegenhaltung 1 ist ein Verfahren zur Herstellung von Homo- oder Copolymeren aus Ethylen offenbart, bei dem ein auf ein Trägermaterial aufgebracht Bis(cyclopentadienyl)chromium-Katalysator verwendet wird, der mit Ammoniak modifiziert worden ist (vgl. Anspruch 1).

Dieses Verfahren wird auf den ersten Seiten der Beschreibung der Entgegenhaltung 1 ausführlich dargestellt. Auf Seite 8 folgt dann die allgemeine Anweisung, daß Ethylen erfindungsgemäß allein oder zusammen mit α -Olefinen mit 3 bis 12 Kohlenstoffatomen polymerisiert werden kann. Daran schließt sich eine Aufzählung von α -Olefinen an, die als Comonomere in Frage kommen. Fast alle der aufgeführten Comonomere haben 4 bis 10 Kohlenstoffatome. Es wird dann weiter ausgeführt, daß die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erzielten Polymere eine Dichte von 0,945 bis 0,970 (g/cm³) und Schmelzindizes von "etwa 0,1 bis 100 oder darüber" aufweisen. Es folgen verschiedene Beispiele.

3.2 Zunächst ist zu klären, ob die beanspruchte Erfindung im Hinblick auf die Entgegenhaltung 1 neu ist.

represents an optimisation in which a balance has to be struck between the advantages of better flowability resulting from high melt indices and the deterioration of physical properties resulting therefrom.

...

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. There are no formal objections under Article 123 EPC, to Claims 1 to 14 in accordance with both the main and auxiliary requests since both sets of claims are adequately supported by the original disclosure and do not extend the scope of protection conferred. In view of the later findings a detailed consideration of this is not necessary.

3. The patent in suit claims a copolymer of ethylene and an α -olefin having 4 to 10 carbon atoms, the copolymer having a density of about 0.940 to 0.960 g/cm³ and a melt index of between 100 and 200 (main request) or 104 and 200 (auxiliary request); and a process for the manufacture of containers with wall thicknesses of less than 0.7 mm by injection moulding such a copolymer.

3.1 Document (1) discloses a process for the preparation of homo- or copolymers of ethylene using a supported bis(cyclopentadienyl)chromium catalyst which has been modified by treatment with ammonia (cf. Claim 1).

This process is discussed in detail in the introductory pages of document (1). Then, at page 8, there is a general statement that in accordance with the invention, ethylene can be polymerised either alone or together with α -olefins having 3 to 12 carbon atoms, and a list of α -olefin comonomers is set out. Nearly all of the named comonomers have 4 to 10 carbon atoms. It is also stated that polymers are obtained in accordance with the process, having a density of 0.945 to 0.970 (g/cm³) and melt indices from "about 0.1 to 100 or over". Thereafter various Examples are set out.

3.2 The first question to be decided is whether the claimed invention is novel having regard to document (1).

conditions requises pour pouvoir remplir l'usage auquel on le destine. Une telle modification constitue une optimisation par laquelle il s'agit d'essayer de trouver un équilibre entre les avantages d'une fluidité améliorée grâce à des indices de fluidité à chaud élevés et les inconvénients dus à la détérioration des propriétés physiques qui en résulte.

...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Les revendications 1 à 14 selon la requête principale et selon la requête subsidiaire n'appellent pas de contestation de forme au titre de l'article 123 CBE, puisque ces deux jeux de revendications se fondent suffisamment sur la description initiale et n'étendent pas la protection. L'examen détaillé de ces questions n'est pas nécessaire compte tenu des conclusions qui vont suivre.

3. L'objet du brevet en litige est un copolymère d'éthylène et d'un α -oléfine ayant de 4 à 10 atomes de carbone, ce copolymère ayant une masse volumique comprise dans l'intervalle d'environ 0,940-0,960 g/cm³ et un indice de fluidité à chaud compris dans l'intervalle 100-200 (requête principale) ou 104-200 (requête subsidiaire); le brevet porte également sur un procédé pour la fabrication de récipients à épaisseur de paroi inférieure à 0,7 mm, par moulage par injection d'un copolymère de ce type.*

3.1 Le document (1) décrit un procédé pour l'homo- ou la copolymérisation d'éthylène à l'aide d'un catalyseur bis(cyclopentadiényle) chrome II sur support, modifié par un traitement avec de l'ammoniaque (cf. revendication 1).

Ce procédé est décrit en détail dans les premières pages du document (1). Puis, à la page 8, il est déclaré de manière générale que selon l'invention, il est possible de polymériser l'éthylène, soit seul, soit en association avec des α -oléfines ayant de 3 à 12 atomes de carbone, et il est dressé une liste d' α -oléfines utilisables comme comonomères. Presque tous les comonomères cités ont de 4 à 10 atomes de carbone. Il est également indiqué que, grâce à ce procédé, on peut obtenir des polymères ayant une masse volumique comprise entre 0,945 et 0,970 (g/cm³) et un indice de fluidité à chaud "de 0,1 environ à 100 ou au-delà". Différents exemples sont ensuite donnés.

3.2 La première question qui se pose est de savoir si l'invention revendiquée présente un caractère de nouveauté par rapport au document (1).

* NdT: La traduction de ce passage reprend la traduction des revendications fournie par la requérante.

Gemäß Artikel 54 (1) EPÜ darf nicht patentiert werden, was bereits zum Stand der Technik gehört. Wenn - wie im vorliegenden Fall - zum Stand der Technik ein Dokument gehört, so muß geprüft werden, ob seine Offenbarung als Ganzes geeignet ist, dem Fachmann den Gegenstand des Schutzbegehrens in den Ansprüchen des angefochtenen Patents in Form einer technischen Lehre kundzutun. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern; siehe insbesondere die Entscheidungen T 12/81 "Diastereomere", ABl. EPA 1982, 296, Nummer 5 und T 198/84 "Thiochlorformiate", ABl. EPA 1985, 209, Nummer 4. Unter Nummer 4 der Entscheidung T 198/84 auf Seite 213 des vorgenannten Amtsblatts heißt es in der englischen Übersetzung der amtlichen deutschen Fassung wie folgt:

"... whether the state of the art is likely to reveal the content of the invention's subject-matter to the skilled person in a technical teaching."

Nach Ansicht der Kammer wäre folgende Übersetzung zutreffender:

"... whether the state of the art is such as to make available the subject-matter of the invention to the skilled person in a technical teaching."

Im vorliegenden Fall ist der Gegenstand des angefochtenen Patents ein Copolymer aus Ethylen und einem α -Olefin. Anspruch 1 definiert drei Merkmale dieses Copolymers:

i) Das α -Olefincomonomer besitzt 4 bis 10 Kohlenstoffatome.

ii) Das Copolymer hat eine Dichte der Größenordnung 0,940-0,960 g/cm³.

iii) Das Copolymer hat einen Schmelzindex von 100-200 (104-200 im Hilfsantrag).

Es stellt sich die Frage, ob dieses Copolymer im Hinblick auf die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 bereits zum Stand der Technik gehört.

3.3 Zu Merkmal i: Die Verwendung von α -Olefincomonomeren mit 3 bis 12 Kohlenstoffatomen ist auf Seite 8 der Entgegenhaltung 1 offenbart. Somit sind alle Comonomere mit dem Merkmal i sowie einige Comonomere mit einer nur knapp außerhalb des beanspruchten Bereichs liegenden Zahl von Kohlenstoffatomen hier offenbart.

Zu Merkmal ii: Der auf Seite 8 der Entgegenhaltung 1 offenbarte Dichtebereich deckt sich fast völlig mit dem nach Merkmal ii.

Zu Merkmal iii: Die im Hauptantrag genannten Copolymere mit einem Schmelzindex von 100 sind auf Seite 8 der Entgegenhaltung 1 konkret erwähnt, da sie punktuell in den Bereich von "etwa 0,1 bis 100 oder darüber"

Article 54(1) EPC does not allow what already forms part of the state of the art to be patented. When, as in the present case, part of the state of the art is a written document, what has to be considered is whether the disclosure of the document as a whole is such as to make available to a skilled man as a technical teaching the subject-matter for which protection is sought in the claims of the disputed patent. This is in accordance with the established jurisprudence of the Boards of Appeal, see in particular Decisions T 12/81 "Diastereomers", OJ EPO 1982, 296, paragraph 5, and T 198/84 "Thiochloroformates", OJ EPO 1985, 209, paragraph 4. In connection with paragraph 4 of Decision T 198/84, which appears at page 213 of the OJ, the English translation of the official German text reads:

"... whether the state of the art is likely to reveal the content of the invention's subject-matter to the skilled person in a technical teaching."

In the Board's view a better translation would read as follows:

"... whether the state of the art is such as to make available the subject-matter of the invention to the skilled person in a technical teaching."

In the present case, the subject-matter claimed in the disputed patent is a copolymer of ethylene and an α -olefin. Claim 1 defines three features of such copolymer:

(i) the α -olefin comonomer has from 4 to 10 carbon atoms;

(ii) the copolymer has a density in the range of about 0.940-0.960g/cm³;

(iii) the copolymer has a melt index in the range 100-200 (104-200 in the auxiliary request).

The question is whether such a copolymer already forms part of the state of the art, having regard to the disclosure in document (1).

3.3 As to feature (i), the use of α -olefin comonomers having from 3 to 12 carbon atoms is disclosed in page 8 of document (1). Thus all the comonomers in accordance with feature (i) are here disclosed, as well as some comonomers with a number of carbon atoms just outside the claimed range.

As to feature (ii), there is an almost total overlap between the density disclosed in page 8 of document (1) and the density range of feature (ii).

As to feature (iii), in relation to the main request, copolymers having a melt index of 100 are specifically mentioned on page 8 of document (1) as a point in the range "about 0.1 to 100 or over". In relation to the auxiliary request, which

L'article 54 (1) CBE exclut de la brevetabilité toute invention déjà comprise dans l'état de la technique. Lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, un document écrit est compris dans l'état de la technique, il y a lieu de se demander si, l'enseignement technique, contenu dans le document considéré dans son ensemble est de nature à conduire l'homme du métier à l'objet protégé par le brevet litigieux. C'est là une démarche qui s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante des chambres de recours, cf. notamment décisions T 12/81 "Diastéréoisomères", JO OEB 1982, 296, point 5 des motifs, et T 198/84 "Thiochloroformates", JO OEB 1985, 209, point 4 des motifs. En ce qui concerne le point 4 des motifs de la décision T 198/84, dont le texte officiel est en allemand, la traduction anglaise donnée à la page 213 du JO est la suivante:

"... whether the state of the art is likely to reveal the content of the invention's subject-matter to the skilled person in a technical teaching".

La Chambre est d'avis qu'il aurait été préférable de formuler comme suit la rédaction en anglais de ce passage:

"... whether the state of the art is such as to make available the subject-matter of the invention to the skilled person in a technical teaching."

Dans la présente espèce, le brevet en litige a pour objet un copolymère à base d'éthylène et d'une α -oléfine. La revendication 1 définit trois caractéristiques d'un tel copolymère:

i) L' α -oléfine comonomère a de 4 à 10 atomes de carbone;

ii) Le copolymère a une masse volumique comprise dans l'intervalle d'environ 0,940-0,960g/cm³;

iii) Le copolymère a un indice de fluidité à chaud compris dans l'intervalle 100-200 (104-200 selon la requête subsidiaire).

La question qui se pose est celle de savoir si, par rapport à l'exposé figurant dans le document (1), un tel copolymère est déjà compris dans l'état de la technique.

3.3 En ce qui concerne la caractéristique (i), l'utilisation comme comonomères d' α -oléfines ayant de 3 à 12 atomes de carbone est divulguée à la page 8 du document (1). Donc tous les comonomères présentant la caractéristique (i) sont divulgués par ce document, plus quelques autres ayant un nombre d'atomes de carbone compris dans un intervalle très proche de l'intervalle revendiqué.

S'agissant de la caractéristique (ii), l'intervalle revendiqué en ce qui concerne la masse volumique est presque le même que celui indiqué à la page 8 du document (1).

Pour ce qui est de la caractéristique (iii) telle qu'énoncée dans la requête principale, les copolymères dont l'indice de fluidité à chaud est de 100 sont expressément mentionnés à la page 8 du document (1), en tant que

fallen. Beim Hilfsantrag, der einen Schmelzindex im Bereich von 104 bis 200 definiert, hängt die Beantwortung der Frage, ob Schmelzindizes dieses Bereichs in der Entgegenhaltung 1 offenbart sind, von der aus dem Zusammenhang heraus interpretierten eigentlichen Bedeutung der Worte "etwa 0,1 bis 100 **oder darüber**" ab. Nach Auffassung der Kammer soll damit nicht gesagt werden, daß Polymere mit einem **beliebigen** Schmelzindex, der bis ins Unendliche reicht, hergestellt werden können. Der Schmelzindex von 100 wurde als konkreter Wert ausgewählt. Somit sollen nach Auffassung der Kammer mit den Worten "oder darüber" eindeutig nur solche Schmelzindizes erfaßt werden, die knapp über 100 liegen, also gewiß bis 110 reichen. Unter dieser Voraussetzung offenbart die Seite 8 der Entgegenhaltung 1 nach Auffassung der Kammer die Herstellung von Polymeren mit einem Schmelzindex von mindestens 104, was der Untergrenze des im Hilfsantrag beanspruchten Bereichs entspricht.

3.4 Bei der beanspruchten Erfindung handelt es sich um eine Klasse von Ethylencopolymeren mit Comonomeren, einer Dichte und einem Schmelzindex, die innerhalb bestimmter Bereiche liegen (s. Nr. 3.2); diese Klasse von Polymeren soll günstige Eigenschaften aufweisen.

Die Entgegenhaltung 1 offenbart ein Verfahren, nach dem eine Klasse von Ethylenpolymeren hergestellt werden kann. Die Polymere sind entweder Homo- oder Copolymere mit Comonomeren, einer Dichte und einem Schmelzindex, die innerhalb bestimmter Bereiche liegen. Aus Nummer 3.3 geht eindeutig hervor, daß zwischen den Comonomer- und Dichtebereichen der Entgegenhaltung 1 und den der beanspruchten Erfindung fast völlige Übereinstimmung besteht und daß sich die Schmelzindexbereiche überschneiden. Mit anderen Worten, die Entgegenhaltung 1 offenbart bereits Copolymere aus Ethylen und bestimmten α -Olefinen, die die in Anspruch 1 des angefochtenen Patents vorgesehenen drei Parameter in Verbindung miteinander aufweisen.

Zwar offenbart keines der in der Entgegenhaltung 1 konkret beschriebenen Beispiele die Herstellung eines der besonderen Copolymere, die zu der in den Ansprüchen des angefochtenen Patents definierten Klasse gehören. Es trifft auch zu, daß a) Ethylenhomopolymere darin bevorzugt werden (vgl. S. 8, Zeile 19), b) die einzigen beiden konkret beschriebenen Copolymere aus Ethylen und Propen hergestellt werden (vgl. Beispiele 28 und 29) und c) daß der höchste in den Beispielen genannte Schmelzindex 24 ist (vgl. Beispiel 27). Die Patentinhaberin hat aber eingeräumt, daß ein Fachmann Copolymere der durch die Ansprüche des Streitpatents definierten Klasse anhand des in

defines a melt index in the range 104-200, whether melt indices within this range are disclosed in document (1) depends upon the true meaning of the phrase "about 0.1 to 100 or over", in its context. In the Board's view, this phrase is not intended to mean that a polymer having any melt index up to infinity can be prepared. A melt index of 100 has been chosen for specific mention. Thus, in the Board's view, the words "or over" are clearly intended to include melt indices of just over 100, i.e. certainly up to 110. On this basis, in the Board's judgement page 8 of document (1) discloses the preparation of polymers having a melt index at least of 104, which is the lower point of the claimed range in the auxiliary request.

3.4 The claimed invention is a class of ethylene copolymers, having a particular range of comonomers, a density within a particular range and a melt index within a particular range (see paragraph 3.2 above); this class of polymers is said to have desirable properties.

Document (1) discloses a process by which a class of ethylene polymers can be prepared. The polymers are either homopolymers or copolymers having a particular range of comonomers, a density within a particular range and a melt index within a particular range. It is clear from paragraph 3.3 above that there is almost complete correspondence between the ranges of comonomer and density in document (1) and the claimed invention, and that the ranges of melt index overlap. In other words, document (1) already discloses copolymers of ethylene and specific α -olefins having the combination of the three parameters required by Claim 1 of the patent in suit.

It is true that the specifically described Examples in document (1) do not disclose the preparation of any particular copolymers which are within the class defined in the claims of the disputed patent. It is also true that (a) a preference is expressed for ethylene homopolymers (cf. page 8, line 19); (b) the only two copolymers specifically described are prepared from ethylene and propene (cf. Examples 28 and 29); and (c) the highest melt index reported in the Examples is 24 (cf. Example 27). However, it was accepted by the Patentee that a skilled man would have no difficulty in preparing copolymers within the class defined by the claims of the disputed patent, using the process de-

constituant un élément à l'intérieur de l'intervalle "de 0,1 environ à 100 ou au-delà". Dans le cas de la requête subsidiaire, qui prévoit un indice de fluidité à chaud compris dans l'intervalle 104-200, la question de savoir si le document (1) divulgue des indices de fluidité compris dans cet intervalle dépend du sens véritable qu'il convient de donner d'après le contexte au membre de phrase suivant: "de 0,1 environ à 100 ou **au-delà**". Selon la Chambre, il ne faut pas entendre par là qu'il est possible d'obtenir un polymère dont l'indice de fluidité à chaud peut, au-delà de ce chiffre, présenter **n'importe quelle** valeur, et ce jusqu'à l'infini. La valeur 100 a été mentionnée spécialement. C'est ainsi que, pour la Chambre, il est clair que les mots "ou au-delà" ont été ajoutés dans le but d'inclure les indices de fluidité à chaud immédiatement supérieurs à l'indice 100, c'est-à-dire certainement jusqu'à 110. Elle en conclut donc que la page 8 du document (1) divulgue l'obtention de polymères ayant au moins 104 comme indice de fluidité à chaud, ce qui correspond à la limite inférieure de l'intervalle revendiqué selon la requête subsidiaire.

3.4 L'objet de l'invention revendiquée est une classe de copolymères d'éthylène et d'une série particulière de comonomères, dont la masse volumique, de même que l'indice de fluidité à chaud, sont compris tous deux dans des intervalles bien précis (cf. ci-dessus, point 3.2); les polymères de cette classe auraient les propriétés souhaitables.

Le document (1) divulgue un procédé d'obtention d'une classe de polymères d'éthylène. Il s'agit en l'occurrence d'homopolymères ou de copolymères préparés à partir d'une certaine série de comonomères, dont la masse volumique ainsi que l'indice de fluidité à chaud sont compris tous deux dans un intervalle précis. Il ressort clairement du point 3.3 ci-dessus que les séries de comonomères et les intervalles prévus pour les masses volumiques sont pratiquement les mêmes dans le document (1) et dans l'invention revendiquée, et que les intervalles indiqués en ce qui concerne l'indice de fluidité à chaud se chevauchent. En d'autres termes, le document (1) divulgue déjà des copolymères à base d'éthylène et d' α -oléfinnes spécifiées combinant les trois paramètres prévus dans la revendication 1 du brevet en litige.

Il est vrai que les exemples spécifiques décrits dans le document (1) ne divulguent pas l'obtention de l'un quelconque des copolymères particuliers appartenant à la classe définie dans les revendications du brevet en litige. Il est également vrai que (a) il est marqué dans ce document une préférence pour les homopolymères d'éthylène (cf. page 8, ligne 19); (b) les deux seuls copolymères décrits expressément sont à base d'éthylène et de propène (cf. exemples 28 et 29); et que (c) dans tous ces exemples, l'indice de fluidité à chaud le plus élevé est égal à 24 (cf. exemple 27). La titulaire du brevet avait néanmoins admis que grâce au procédé décrit dans le document (1), un homme

der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Verfahrens in Verbindung mit seinem allgemeinen Fachwissen ohne weiteres herstellen könne. Unter diesen Umständen ist die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 eindeutig nicht auf die besonderen Polymere beschränkt, deren Herstellung in den Beispielen beschrieben ist, sondern umfaßt die allgemeine Klasse der auf Seite 8 der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Polymere. Diese allgemeine Klasse von Polymeren ist dem Fachmann auch dann in Form einer technischen Lehre zugänglich gemacht worden, wenn nur die Herstellung bestimmter Polymere dieser Klasse beschrieben worden ist. Die in dem angefochtenen Patent beanspruchten Copolymere machen den Großteil dieser allgemeinen Klasse aus. Nach Überzeugung der Kammer folgt daraus, daß die erfindungsgemäßen Copolymere zum Stand der Technik gehören und daß deshalb sowohl der Haupt- als auch der Hilfsantrag wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen werden müssen.

3.5 Es ist festzuhalten, daß im vorliegenden Fall sowohl die Vorveröffentlichung als auch die beanspruchte Erfindung Klassen von Verbindungen betreffen, die obige Feststellung somit in diesen Zusammenhang zu sehen ist. Der vorliegende Fall ist daher von anderen zu unterscheiden, in denen es zwar auch um die Neuheit geht und in einer Vorveröffentlichung eine Klasse von Verbindungen offenbart ist, wo aber die beanspruchte Erfindung in der Auswahl einer bestimmten Klasse von Verbindungen oder einer bestimmten Verbindung daraus besteht (wie z. B. in der Entscheidung T 7/86 "Xanthine/DRACO" vom 16. September 1987, ABI. EPA 1988, 381).

3.6 Diese Beurteilung steht auch nicht im Widerspruch zu der Entscheidung in der Sache T 433/86 (EPOR (1988), Bd. 2, S. 97 bis 104), da den beiden Entscheidungen ein anderer Sachverhalt zugrunde liegt. Im vorliegenden Fall ist die Kombination der drei Erfordernisse in Anspruch 1 nach dem Haupt- und dem Hilfsantrag eindeutig in der Entgegenhaltung 1 offenbart, während in der Sache T 433/86 im Stand der Technik zwar ein Molekulargewicht von 260 bis 6 500 nur für die Polyether-Komponente offenbart war, nicht jedoch ein Molekulargewichtsbereich von mehr als 1 500 für den Polyetheranteil eines Reaktionsprodukts mit Diphenylmethandiisocyanat (Komponente A), wenn dieses mit einer der erfindungsgemäßen Komponente B ähnlichen Komponente kombiniert wird (vgl. Nr. 9).

4. Wie unter Nummer V erwähnt, brachte die Beschwerdegegnerin II in der mündlichen Verhandlung auch vor, daß die beanspruchte Erfindung im Hinblick auf die Offenbarung der Entgegenhaltung 7 nicht neu sei. Zur Stützung dieses Arguments berief sie sich auf ein Beweismittel, das von der Beschwerde-

scribed in document (1) in combination with his common general knowledge. In this circumstance the disclosure of document (1) is clearly not limited to the particular polymers whose preparation is described in the Examples, but extends to the general class of polymers described in page 8 of document (1). This general class of polymers has been made available to the skilled man in a technical teaching, even though only certain polymers within this class are described as having been prepared. Copolymers as defined in the claims of the disputed patent form a major part of this general class of polymers. In the Board's judgement, it follows that copolymers in accordance with the claimed invention form part of the state of the art, and that both the main requests and the auxiliary request must be refused for lack of novelty.

3.5 It is to be noted that in the present case both the prior document and the claimed invention are concerned with classes of compounds, and that the finding is therefore in this context. This case is therefore to be distinguished from cases where novelty is in question and where a prior document discloses a class of compounds and the claimed invention is concerned with the selection of a class of compounds or a particular compound within that class (as discussed for example in Decision T 7/86 "Xanthines/DRACO", 16 September 1987, OJ EPO 1988, 381).

3.6 This finding is also not in contradiction to the decision reached in T 433/86 (EPOR 1988, Volume 2, pages 97 to 104) since the facts upon which the two decisions are based are different. In the present case the combination of the three requirements of Claim 1 in accordance with the main or auxiliary requests is clearly taught in document (1), whereas in the case T 433/86, although the prior art disclosed a molecular weight of 260 to 6500 for the polyether component alone, there was no disclosure of a molecular weight range exceeding 1500 for the polyether moiety of a reaction product with diphenylmethane diisocyanate (component A) when such reaction product is combined with a component resembling component B according to that invention (cf. paragraph 9).

4. As mentioned in paragraph V above, Respondent II also submitted at the oral hearing that the claimed invention lacked novelty having regard to the disclosure of document (7). In order to substantiate this argument he relied upon evidence contained in a letter which had been filed by the Appellant in

du métier n'aurait aucun mal en s'appuyant sur ses connaissances générales à obtenir des copolymères appartenant à la classe définie dans les revendications du brevet en litige. Dans ces conditions, il est clair que le document (1) ne divulgue pas uniquement les polymères particuliers dont le procédé d'obtention est décrit dans les exemples, mais la classe générale des polymères décrite à la page 8 de ce même document. L'enseignement technique contenu dans ce document pouvait conduire l'homme du métier à cette classe de polymères, même si ce document décrit simplement l'obtention de certains polymères seulement à l'intérieur de cette classe. Les copolymères définis dans les revendications du brevet en litige constituent la majeure partie de cette classe générale de polymères. La Chambre en déduit donc que les copolymères selon l'invention revendiquée sont compris dans l'état de la technique, et que par conséquent la requête principale et la requête subsidiaire doivent être rejetées, en raison de l'absence de nouveauté de l'invention.

3.5 Il convient de noter que, dans la présente espèce, l'antériorité et l'invention revendiquée concernent toutes deux des classes de composés, et que c'est dans ce contexte que la Chambre doit statuer. Il y a donc lieu de distinguer cette affaire des cas dans lesquels la nouveauté est mise en question, un document antérieur divulguant une classe de composés, tandis que l'invention revendiquée consiste dans la sélection d'une classe restreinte de composés, ou d'un composé en particulier au sein de cette classe (problème soulevé par exemple dans la décision T 7/86 "Xanthines/DRACO", en date du 16 septembre 1987, JO OEB 1988, 381).

3.6 Cette constatation n'est pas non plus en contradiction avec la décision T 433/86 (EPOR (1988), Volume 2, pages 97 à 104), dans la mesure où ces deux décisions reposent sur des faits différents. Dans la présente espèce, il est clair que la combinaison des trois conditions énoncées dans la revendication 1 selon la requête principale ou selon la requête subsidiaire avait déjà été enseignée dans le document (1); dans l'affaire T 433/86, en revanche, s'il avait bien été mentionné dans l'état de la technique un poids moléculaire compris dans l'intervalle 260-6500, ceci pour le seul composant polyéther, il n'était nulle part fait état de poids moléculaires supérieurs à 1500 pour le groupement polyéther d'un produit résultant d'une réaction avec du diphenylmethane diisocyanate (composant A), lorsque ledit produit est associé à un composant ressemblant au composant B selon l'invention en question (cf. point 9 des motifs de la décision correspondante).

4. Il a été mentionné au point V ci-dessus que, lors de la procédure orale, l'intimée II avait également allégué que l'invention revendiquée était dénuée de nouveauté par rapport au document (7). A l'appui de ses dires, elle avait produit une preuve contenue dans une lettre que la requérante avait remise dans des

führerin in einem ganz anderen Zusammenhang im Einspruchsverfahren eingereicht worden war.

Da die Kammer bereits im Hinblick auf die Entgegenhaltung 1 mangelnde Neuheit festgestellt hat, braucht sie das auf die Entgegenhaltung 7 gestützte Vorbringen nicht weiter zu prüfen. Gemäß Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift jedoch eine Erklärung darüber, auf welche Gründe der Einspruch gestützt wird, "sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel" enthalten. Im vorliegenden Fall war das in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Argument, das Patent sei gegenüber dem Dokument 7 nicht neu, weder in der Einspruchsschrift noch später angegeben oder auch nur angedeutet worden. In diesem Falle lehnt es die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ in der Regel ab, das neue Argument zu berücksichtigen, sofern es nicht relevanter als das Vorbringen zu den übrigen Entscheidungsgründen ist.

Das angezogene Beweismittel war zwar bereits früher eingereicht worden, allerdings in einem anderen Zusammenhang. In einem ordnungsgemäß durchgeführten Einspruchsverfahren muß ein Argument, bei dem ein bestimmtes Beweismittel mit einer bestimmten Vorveröffentlichung kombiniert wird, in der Einspruchsschrift oder möglichst rasch danach schriftlich vorgelegt werden, auch wenn sich das Beweismittel und die Vorveröffentlichung bereits in der Einspruchsakte befinden. Daß ein solches Argument erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragen wird, ist der Gegenpartei gegenüber unbillig und in der Regel nicht zulässig.

5. Selbst wenn die im Vordergrund stehenden Erzeugnisansprüche des Haupt- und des Hilfsantrags z. B. durch Aufnahme des zusätzlichen Merkmals, daß das Verhältnis zwischen dem Gewichtsmittel des Molekulargewichts und dem Zahlenmittel des Molekulargewichts kleiner als 5 ist (vgl. derzeitiger Anspruch 2), Neuheit erlangten, wäre der Gegenstand der so geänderten Ansprüche wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar.

a completely different context during opposition proceedings.

In view of the Board's finding of lack of novelty having regard to document (1), it is unnecessary for the Board to consider this submission based upon document (7) any further. However, Rule 55(c) EPC requires that the notice of opposition shall contain a statement of grounds of the opposition and "an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds". In the present case, the argument presented at the oral hearing on lack of novelty having regard to document (7) had not been indicated or foreshadowed at all, either in the notice of opposition or later. In such a case, unless the new argument is more relevant than that supporting any other grounds of opposition, the Board would refuse to consider the new argument in the exercise of its discretion under Article 114(2) EPC.

Even though the evidence relied upon had been previously filed, this was in a different context. A fair opposition procedure requires that an argument combining particular evidence with a particular prior document, even when such evidence and such document is already in the opposition file, should be presented in writing in the notice of opposition or as soon as possible thereafter. Presentation of such an argument for the first time orally, during oral proceedings, is unfair to the opposing party and not normally allowable.

5. Even if the main product claims in accordance with the main and auxiliary requests were to be rendered novel, for example, by the inclusion of the additional feature that the ratio of weight-average molecular weight to number-average molecular weight is less than 5 (cf. present Claim 2), the subject-matter of the claims amended in this manner would be unpatentable on the ground of lack of inventive step.

circonstances tout à fait différentes, au cours de la procédure d'opposition.

La Chambre ayant conclu à l'absence de nouveauté par rapport au document (1), elle n'a pas à examiner davantage l'argument fondé sur le document (7). Il est stipulé toutefois à la règle 55 c) CBE que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que "les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs". Dans la présente espèce, rien, que ce soit dans l'acte d'opposition ou à un stade ultérieur, ne pouvait indiquer ou même simplement suggérer l'absence de nouveauté par rapport au document (7), argument invoqué au cours de la procédure orale. En pareille hypothèse, la Chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu à l'article 114 (2) CBE, refuserait de tenir compte de l'argument nouveau, à moins qu'il ne soit plus pertinent que ceux sur lesquels se fondent tous les autres motifs d'opposition.

La preuve invoquée avait bien été fournie antérieurement, mais dans des circonstances différentes. Pour le bon déroulement de la procédure d'opposition, un argument fondé sur un rapprochement entre une preuve déterminée et un document antérieur doit être avancé par écrit dans l'acte d'opposition ou être soulevé dans les plus brefs délais après le dépôt de celui-ci, même si cette preuve et si le document en question se trouvent déjà dans le dossier d'opposition. Normalement, pour des raisons d'équité vis-à-vis de la partie adverse, un argument qui est avancé verbalement et pour la première fois lors de la procédure orale ne peut être retenu.

5. Même dans l'hypothèse où le titulaire du brevet remédierait au défaut de nouveauté des revendications principales de produit selon la requête principale et selon la requête subsidiaire, en ajoutant comme caractéristique supplémentaire que le rapport du poids moléculaire moyen en poids au poids moléculaire moyen en nombre est inférieur à 5* (cf. l'actuelle revendication 2), l'objet des revendications ainsi modifiées ne serait pas brevetable, car il n'impliquerait pas d'activité inventive.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal is dismissed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

^{*)} NdT: passage repris de la traduction de la revendication fournie par le titulaire du brevet.