

anspruchten Zusammensetzungen genannt worden sind und daß das Vorhandensein der in der Entgegenhaltung 2 erwähnten Bestandteile, die unter die beanspruchten Zusammensetzungen fallen, nicht zwangsläufig eine patentierbare Auswahl aus dem breiten Spektrum möglicher Kombinationen dieser offenbarten Bestandteile ausschließt.

...

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben
- 3 Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der erteilten Fassung, aber mit den im Antrag der Beschwerdegegnerin enthaltenen Änderungen aufrechtzuerhalten

hindsight of the claimed compositions, and that the presence of the constituents mentioned in document (2) which fall within the scope of the claimed compositions, does not necessarily rule out a patentable selection from the vast range of possible combinations of these disclosed constituents

...

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

- 1 The appeal is dismissed.
2. The Opposition Division's decision is set aside
3. The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent as granted but subject to the amendments contained in the respondent's request.

divulgués, et que la présence des constituants cités dans le document (2) qui sont compris dans les compositions revendiquées n'exclut pas nécessairement une sélection brevetable parmi un large éventail de combinaisons possibles de ces constituants divulgués.

...

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

1. Le recours est rejeté.
- 2 La décision de la division d'opposition est annulée
- 3 L'affaire est renvoyée à la division d'opposition à charge pour elle de maintenir le brevet tel que délivré, à l'exception des modifications contenues dans la requête de l'intimé.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 21. März 1991
T 270/90 - 3.3.3*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha

Einsprechender/Beschwerdegegner:

- 1) Hüls Aktiengesellschaft
- 2) BASF Aktiengesellschaft
- 3) General Electric Company

Stichwort: Polyphenylenäther-zusammensetzungen/ASAHI

Artikel: 54, 114 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit (verneint) - Vorbenutzung - Verfügbarkeit des Erzeugnisses und der Information" - "verspätetes Vorbringen - Mißbrauch des Verfahrens"

Leitsatz

In Einspruchsverfahren müssen Entscheidungen der Kammern über die von den Verfahrensbeteiligten beige-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 21 March 1991
T 270/90- 3.3.3*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: C. Gérardin
J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Appellant: Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha

Opponent/Respondent:

- (1) Hüls Aktiengesellschaft
- (2) BASF Aktiengesellschaft
- (3) General Electric Company

Headword: Polyphenylene ether compositions/ASAHI

Article: 54, 114 EPC

Keyword: "Novelty (no) - prior use - availability of the product and the information" - "Late submissions - abuse of procedure"

Headnote

In opposition proceedings decisions of the Boards on the evidence adduced by the parties must be arrived at on the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 21 mars 1991
T 270/90 - 3.3.3*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: C. Gérardin
J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/requérant: Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha

Opposant/intimé:

- 1) Hüls Aktiengesellschaft
- 2) BASF Aktiengesellschaft
- 3) General Electric Company

Référence: Compositions de polyoxyphénylène/ASAHI

Article: 54, 114 CBE

Mot-clé: "Nouveauté (non) - utilisation antérieure - accessibilité du produit et de l'information" - "Moyens invoqués tardivement - détournement de la procédure"

Sommaire

Il incombe aux chambres de recours qui statuent dans des affaires d'opposition de se fonder sur les preuves ap-

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk 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 d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

brachten Beweise nach generellem Abwägen der Wahrscheinlichkeit und nicht "zweifelsfrei" oder "mit absoluter Gewißheit" getroffen werden. Alle Beteiligten müssen die von ihnen behaupteten Tatsachen daher mit diesem Grad an Wahrscheinlichkeit beweisen.

Entscheidungsgründe

1. ...

Hauptantrag

2. Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, läuft der Einwand mangelnder Neuheit auf einen Einwand offenkundiger Vorbenutzung hinaus, der auf Analyseergebnissen der von den Beschwerdeführerinnen vorgelegten NORYL-Proben beruht.

2.1 Bezüglich der Frage der Vorbenutzung wies die Beschwerdeführerin nachdrücklich darauf hin, daß die Beweisführung für diesen Einspruchsgrund von Rechts wegen strenger sein müsse als für die anderen Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ. Sie behauptete sogar, daß der Nachweis der Vorbenutzung nach dem EPÜ Kriterien unterliegen müsse, die mindestens so streng seien wie die strengsten Kriterien der entsprechenden Gerichte der Vertragsstaaten. Die Vorbenutzung müsse also nicht nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit, sondern zweifelsfrei festgestellt werden, d. h. mit einer Sicherheit, wie sie beispielsweise in Strafverfahren im Vereinigten Königreich geboten sei.

Die Kammer möchte nochmals auf die für Beschwerdeverfahren nach dem EPÜ geltenden Rechtsgrundsätze hinweisen, da diese oft stillschweigend vorausgesetzt, aber nur selten ausdrücklich dargelegt werden

...

Bei der Entscheidungsfindung üben die Kammern nicht nur (soweit erforderlich) ihre Ermittlungsbefugnis aus, sondern entscheiden die ihnen vorgelegten Fragen auch auf der Grundlage der von den Beteiligten beigebrachten Beweise. Ihre Entscheidungen müssen nicht - und könnten in den meisten Fällen auch gar nicht - auf absoluter Gewißheit beruhen, sondern müssen vielmehr nach generellem **Abwägen der Wahrscheinlichkeit** getroffen werden, d. h. auf der Grundlage, daß ein Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als der andere (s. Entscheidung T 182/89 vom 14. Dezember 1989, Umfang des Einspruchs/SUMITOMO, ABI. EPA 1991, 391).

Die Verfahrensbeteiligten tragen jeweils die Beweislast für die von ihnen geltend gemachten Tatsachen. Die Beweisführung erfolgt dabei durch

basis of the overall balance of probability, as distinct from "beyond all reasonable doubt" or "absolute conviction". Each of the parties must therefore seek to prove facts alleged by it to that degree of proof.

Reasons for the Decision

1. ...

Main Request

2. As it appears from hereinabove, the objection of lack of novelty boils down to an objection of prior public use based on the analytical results of NORYL samples submitted by the respondents.

2.1 In relation to the issue of prior use the appellant strongly argued that, as a matter of law, this ground of objection needed to be proved more strictly than any of the other grounds of objection available under Article 100 EPC. Indeed, he went so far as to say that the evidential test for establishing prior use under the EPC must be at least as strict as the strictest of tests applied by any of the relevant judicial organs of the Contracting States. In effect, he submitted that prior use had to be established not on the balance of probability but beyond reasonable doubt, that is to say established with the same degree of strictness as applies, for example, to criminal proceedings in the United Kingdom.

The Board wishes to restate the principles of law that apply to appeal proceedings under the EPC, for these principles are tacitly assumed in many cases, but are seldom expressly spelt out.

...

When arriving at their decisions, the Boards, in addition to exercising their inquisitorial powers (should this be necessary), decide the issues before them on the basis of the evidence adduced by the parties. Their decision need not, and indeed in most cases could not, be based on absolute conviction, but has, instead, to be arrived at on the basis of the overall **balance of probability**, in other words, on the footing that one set of facts is more likely to be true than the other (see decision T 182/89 of 14 December 1989, Extent of opposition/SUMITOMO, OJ EPO 1991, 391).

As far as each of the parties to the proceedings is concerned, they carry the separate burdens of proof of any fact they allege. The weight of that burden

portées par les parties, en pesant les probabilités qu'elles soumettent à une appréciation globale, ce qui diffère de la notion de "certitude allant au-delà de tout doute raisonnable" ou de "conviction absolue". C'est donc en fonction de cette nécessité que chaque partie doit tenter d'établir les faits qu'elle allègue.

Motifs de la décision

1. ...

Requête principale

2. Il résulte de ce qui précède que l'objection élevée pour absence de nouveauté se réduit à une objection en raison d'une utilisation antérieure accessible au public, basée sur les résultats de l'analyse des échantillons de NORYL fournis par les intimés.

2.1 Le requérant a vigoureusement affirmé que, juridiquement, l'objection d'utilisation antérieure devait être fondée avec encore plus de rigueur que les autres motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE. Il a même déclaré que l'examen des preuves effectué conformément à la CBE, dans le cas d'une utilisation antérieure, devait être au moins aussi strict que son homologue le plus strict tel qu'il est pratiqué dans les Etats contractants par les juridictions concernées. En fait, il a soutenu qu'il s'imposait d'établir l'existence de l'utilisation antérieure non pas en pesant les probabilités mais avec une quasi-certitude, c'est-à-dire en procédant de manière aussi stricte que, par exemple, dans l'examen des faits en matière pénale au Royaume-Uni.

La Chambre souhaite réaffirmer les principes juridiques s'appliquant aux procédures de recours en vertu de la CBE; en effet, s'il est vrai que l'on se réfère tacitement à ces principes dans de nombreuses affaires, il est cependant rare qu'on les énonce expressément.

...

Lorsqu'elles rendent des décisions, les chambres de recours, outre qu'elles exercent (le cas échéant) leurs pouvoirs inquisitoires, tranchent les affaires dont elles sont saisies d'après les preuves apportées par les parties. Il n'est pas nécessaire et, dans la plupart des cas, d'ailleurs, il est impossible que leurs décisions reposent sur une conviction absolue. Elles doivent plutôt statuer en **pesant les probabilités** qu'elles soumettent à une appréciation globale, c'est-à-dire en partant de l'idée qu'une série de faits est davantage susceptible d'être vraie qu'une autre (voir décision T 182/89 du 14 décembre 1989 "Etendue de l'opposition/SUMITOMO", JO OEB 1991, 391).

Chaque partie à la procédure supporte séparément la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, charge qui est fonction de la **pesée des probabilités**,

Abwägen der Wahrscheinlichkeit im Unterschied zu einer "über jeden vernünftigen Zweifel erhabenen Erkenntnis" oder einer "absoluten Überzeugung". Im Beschwerdeverfahren müssen daher alle Beteiligten die von ihnen behaupteten Tatsachen mit diesem Grad an Wahrscheinlichkeit beweisen, und die Kammer hat dann - wie oben erläutert - die Aufgabe, nach demselben Kriterium zu entscheiden, welche Tatsachenbehauptung mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als die andere.

Diese Grundsätze gelten eindeutig für sämtliche im Zusammenhang mit allen Einspruchsgründen behaupteten Tatsachen einschließlich der offenkundigen Vorbenutzung. Daher wird die Behauptung der Beschwerdeführerin, an den Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung müßten strengere Kriterien angelegt werden als bei anderen nach dem EPU vorgesehenen Einspruchsgründen, zurückgewiesen.

Somit hat die Kammer im vorliegenden Fall einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung zu entscheiden, welcher Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig ist, d. h.

- a) ob die von den Einsprechenden analysierte Substanz ein handelsübliches Produkt war oder
- b) ob es sich dabei um eine vertrauliche, spezielle Probe handelte, die eine der Einsprechenden einer ihrer schärfsten Konkurrentinnen zugesandt hatte.

In Anbetracht aller von den Beteiligten beigebrachten Beweise hat die Kammer keine Bedenken zu entscheiden, daß die analysierte Probe aller Wahrscheinlichkeit nach bereits frei auf dem Markt erhältlich war, so daß der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung aufrechterhalten wird.

...

is the **balance of probability** as distinct from "beyond all reasonable doubt" or "absolute conviction". In the course of an appeal, therefore, each party must seek to prove facts alleged by it to this degree of proof and, as was said above, it is the function of the Board to decide, applying the same standard, which set of facts is more likely than the other to be true.

These principles clearly apply to all facts and matters alleged in relation to all grounds of opposition, including public prior use. Accordingly, the appellant's submission that the evidential test or burden of proof for prior public use needs to be stricter than that for other grounds of objection under the EPC is rejected.

Therefore, in the present case of alleged prior public use, the Board needs to decide which set of facts is more likely:

- (a) that the material analysed by the opponents was one in general commercial use, or
- (b) that it was a confidential and special sample sent by one opponent to one of his main competitors.

Having regard to all the evidence adduced by the parties, the Board has no hesitation in deciding, on the balance of probability, it is more likely that the sample analysed was one that was already freely on the market, and accordingly the objection of prior public use is upheld.

...

laquelle diffère de la notion de "certitude allant au-delà de tout doute raisonnable" ou de "conviction absolue". Lors d'une procédure de recours, c'est donc sur cette base que chaque partie doit tenter d'établir les faits qu'elle allègue: et le rôle de la chambre de recours consiste, comme cela a déjà été dit plus haut, à déterminer, de la même façon, quelle série de faits est la plus susceptible d'être exacte.

Il est évident que ces principes s'appliquent à tous les faits et éléments invoqués à l'appui de l'ensemble des motifs d'opposition, y compris l'utilisation antérieure accessible au public. Par conséquent, la Chambre rejette l'argument du requérant, selon lequel l'examen ou la charge de la preuve de l'utilisation antérieure accessible au public doivent être plus contraignants que pour les autres motifs d'opposition prévus par la CBE.

Dans la présente affaire, relative à une prétendue utilisation antérieure accessible au public, la Chambre doit déterminer quelle série de faits est la plus probable:

- a) le matériel analysé par les opposants était-il utilisé dans le commerce en général ou bien
- b) s'agissait-il d'un échantillon spécial, devant être tenu secret, envoyé par un opposant à l'un de ses principaux concurrents ?

Compte tenu de l'ensemble des preuves apportées par les parties, la Chambre a considéré sans hésiter, après avoir pesé les probabilités, qu'il est plus vraisemblable qu'on ait déjà eu libre accès, sur le marché, à l'échantillon analysé, et elle confirme donc l'objection soulevée en raison d'une utilisation antérieure accessible au public.

...