

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 19. Januar 1999  
T 892/94 – 3.3.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
Mitglieder: G. F. E. Rampold  
R. E. Teschemacher

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Robertet S. A.  
Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Unilever N. V.**

**Stichwort: desodorierende  
Gemische/ROBERTET S. A.**

**Artikel: 54, 113 (1) EPÜ  
Regel: 71 (1), (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit eines  
Anspruchs, der auf die bekannte Ver-  
wendung eines bekannten Stoffs  
gerichtet ist und sich vom Stand der  
Technik lediglich durch die Angabe  
einer neu entdeckten technischen  
Wirkung unterscheidet, die dieser  
Verwendung zugrunde liegt (ver-  
neint)" – "Verstoß gegen den  
Anspruch auf rechtliches Gehör nach  
Artikel 113 (1) EPÜ, wenn eine Ent-  
scheidung auf Widerruf des Patents  
in Abwesenheit des Patentinhabers  
von der mündlichen Verhandlung  
ergeht, nachdem er erklärt hatte,  
sich nicht weiter am Verfahren zu  
beteiligen (verneint)"**

*Leitsätze*

*I. Ein Beteiligter, der der mündlichen  
Verhandlung fernbleibt, kann seinen  
in der Entscheidung G 4/92 (ABI. EPA  
1994, 149) dargelegten Anspruch auf  
rechtliches Gehör unter Umständen  
durch seine Erklärung verwirken, sich  
nicht weiter am Verfahren zu betei-  
ligen (Nrn. 2.2 – 2.5 der Entschei-  
dungsgründe).*

*II. Nach G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93)  
kann Neuheit im Sinne des Artikels  
54 (1) EPÜ zuerkannt werden, wenn  
ein Anspruch auf die Verwendung  
eines bekannten Stoffs für einen bis  
dahin unbekannten, d. h. neuen,  
nichtmedizinischen Zweck gerichtet  
ist, der einer neu entdeckten tech-  
nischen Wirkung entspricht. Eine neu  
entdeckte technische Wirkung ver-  
leiht einem Anspruch, der auf die  
Verwendung eines bekannten Stoffs*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2  
dated 19 January 1999  
T 892/94 – 3.3.2  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon  
Members: G. F. E. Rampold  
R. E. Teschemacher

**Patent proprietor/Respondent:  
Robertet S.A.  
Opponent/Appellant: Unilever N. V.**

**Headword: Deodorant compositions/  
ROBERTET S.A.**

**Article: 54, 113(1) EPC  
Rule: 71(1), (2) EPC**

**Keyword: "Novelty of a claim  
directed to the known use of a  
known substance which differs from  
the state of the art merely by the indi-  
cation of a newly discovered tech-  
nical effect underlying that use (no)"  
– "Violation of right to be heard  
under Article 113(1) EPC when a  
decision to revoke the patent is  
taken in the absence of the proprietors  
from oral proceedings after they had  
declared that they would take no  
further part in the proceedings (no)"**

*Headnote*

*I. The right to be heard of a party  
absent in oral proceedings as  
expounded in G 4/92 (OJ EPO 1994,  
149) may, in appropriate circum-  
stances, be surrendered by a party  
declaring that it will take no further  
part in the proceedings  
(Reasons 2.2–2.5).*

*II. According to G 2/88 (OJ EPO 1990,  
93), novelty within the meaning of  
Article 54(1) EPC can be acknowl-  
edged for a claim directed to the use  
of a known substance for a hitherto  
unknown, ie new, non-medical pur-  
pose reflecting a newly discovered  
technical effect. However, a newly  
discovered technical effect does not  
confer novelty on a claim directed to  
the use of a known substance for a  
known non-medical purpose if the*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la chambre  
de recours technique 3.3.2,  
en date du 19 janvier 1999  
T 892/94 – 3.3.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon  
Membres : G. F. E. Rampold  
R. E. Teschemacher

**Titulaire du brevet/Intimé :  
Robertet S.A.  
Opposant/requérant : Unilever N.V.**

**Référence : Compositions  
désodorisantes/ROBERTET S.A.**

**Article : 54, 113(1) CBE  
Règle : 71(1), (2) CBE**

**Mot-clé : "Nouveauté d'une revendi-  
cation portant sur l'utilisation  
connue d'une substance connue qui  
diffère seulement de l'état de la tech-  
nique par l'indication d'un effet tech-  
nique nouvellement découvert, sous-  
tendant cette utilisation (non)" –  
"Violation du droit d'être entendu en  
vertu de l'article 113(1) CBE lorsque  
la décision de révoquer le brevet est  
rendue en l'absence des titulaires à  
la procédure orale après que ceux-ci  
ont déclaré qu'ils ne prendraient plus  
part à la procédure (non)"**

*Sommaire*

*I. Le droit d'une partie absente à une  
procédure orale d'être entendu, tel  
qu'exposé dans la décision G 4/92  
(JO OEB 1994, 149) peut, dans des  
circonstances appropriées, fait l'objet  
d'une renonciation par une partie qui  
déclare ne plus vouloir participer à la  
procédure (points 2.2 à 2.5 des  
motifs).*

*II. Conformément à la décision G 2/88  
(JO OEB 1990, 93), une revendication  
portant sur l'utilisation d'une sub-  
stance connue pour un **usage non  
médical jusque-là inconnu, c'est-à-  
dire nouveau, reflétant un effet tech-  
nique nouvellement découvert**, peut  
être considérée comme nouvelle au  
sens de l'article 54 (1) CBE. Toute-  
fois, un **effet technique nouvellement  
découvert** ne confère pas un caractè-  
re de nouveauté à une revendica-*

für einen **bekannten nichtmedizinischen Zweck** gerichtet ist, aber keine Neuheit, wenn die neu entdeckte technische Wirkung der bekannten Verwendung des bekannten Stoffs bereits zugrunde liegt (Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 307 400, das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 87 902 669.8 erteilt wurde. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte gegen das gesamte Patent Einspruch ein, den sie damit begründete, daß der Gegenstand des Streitpatents nach Artikel 100 a) EPÜ nicht patentfähig sei, weil

– er nicht neu sei (Art. 52 (1) und 54 EPÜ),

– er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Art. 52 (1) und 56 EPÜ) und

– die Patentfähigkeit gemäß Artikel 52 (2) a) EPÜ ausgeschlossen sei.

II. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende der sieben Entgegenhaltungen verwiesen, die von der Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren angeführt wurden:

(1) GB-A-2 013 493

(6) "Perfume and Flavor Materials of Natural Origin", Elizabeth, N. J., 1960, Spalten 87 bis 90

Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin noch folgende Entgegenhaltung vor:

(8) "Nonmicrobicidal deodorizing agents", veröffentlicht in "Cosmetics & Toiletries", 95, 1980, 48 – 50

III. Die unabhängigen Ansprüche 1 bis 3 in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

"1. Verwendung eines aromatischen Säureesters eines Phenols oder eines aromatischen Alkohols bei der Herstellung eines desodorierenden Gemischs zur Hemmung von auf der menschlichen Haut vorhandenen Esterase produzierenden Mikroorganismen, wobei das Phenol bzw. der aromatische Alkohol genügend wasserlöslich ist, um eine antimikrobielle Wirkung zu zeigen, und die aromatische Säure genügend wasserlöslich

*newly discovered technical effect already underlies the known use of the known substance (Reasons 3.4).*

### Summary of facts and submissions

I. The respondents are the proprietors of European patent No. 0 307 400 granted in respect of European patent application No. 87 902 669.8. The appellants (opponents) filed an opposition against the patent as a whole based on the grounds that the subject-matter of the patent opposed is not patentable under Article 100(a) EPC, because

– it is not new (Articles 52(1) and 54 EPC),

– it does not involve an inventive step (Articles 52(1) and 56 EPC) and

– patentability is excluded under Article 52(2)(a) EPC.

II. Of the seven citations relied on by the appellants during the first instance opposition proceedings, the following are referred to in this decision:

(1) GB-A-2 013 493

(6) "Perfume and Flavor Materials of Natural Origin", Elizabeth, N. J., 1960, columns 87 to 90.

At the appeal stage the following citation was additionally introduced by the appellants:

(8) "Nonmicrobicidal deodorizing agents", published in *Cosmetics & Toiletries*, 95, 1980, 48–50.

III. Independent claims 1 to 3 as granted read as follows:

"1. The use, in the manufacture of a deodorant composition for inhibiting esterase producing micro-organisms present on human skin, of an aromatic acid ester of a phenol or of an aromatic alcohol, the phenol or aromatic alcohol being sufficiently water-soluble to impart an anti-microbial action and the aromatic acid being sufficiently water-soluble to impart an anti-microbial action and/or to lower the pH of liquid body-secretion

*tion portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un **usage non médical connu**, si l'effet technique nouvellement découvert sous-tend déjà l'utilisation connue de la substance connue (points 3.4 des motifs).*

### Exposé des faits et conclusions

I. Les intimés sont titulaires du brevet européen n° 0 307 400 délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 87 902 669.8. Les requérants (opposants) ont fait opposition au brevet dans son ensemble au motif que son objet n'était pas brevetable au titre de l'article 100 a) CBE, et ce pour les raisons suivantes :

– l'objet du brevet n'est pas nouveau (articles 52(1) et 54 CBE) ;

– il n'implique pas d'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE) ;

– la brevetabilité est exclue en vertu de l'article 52(2)a) CBE.

II. Sur les sept documents cités par les requérants lors de la procédure d'opposition en première instance, il en est retenu deux dans la présente décision, à savoir :

(1) GB-A-2 013 493

(6) "Perfume and Flavor Materials of Natural Origin", Elizabeth, N. J., 1960, colonnes 87 à 90.

Le document suivant a été ajouté par les requérants au stade du recours :

(8) "Nonmicrobicidal deodorizing agents", publié dans *Cosmetics & Toiletries*, 95, 1980, 48–50.

III. Les revendications indépendantes 1 à 3 telles que délivrées s'énoncent comme suit :

"1. Utilisation, dans la fabrication d'une composition déodorante conçue pour inhiber les micro-organismes producteurs d'estérases présents sur la peau humaine, d'un ester d'acide aromatique d'un phénol ou d'un alcool aromatique, le phénol ou l'alcool aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et l'acide aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une

ist, um eine antimikrobielle Wirkung zu zeigen und/oder den pH-Wert der flüssigen Körpersekrete auf einen Grad abzusenken, der zumindest das Wachstum von Mikroorganismen in den flüssigen Körpersekreten hemmt.

2. Verwendung eines aromatischen Säureesters eines Phenols oder eines aromatischen Alkohols als Hemmstoff für Esterase produzierende Mikroorganismen in einem desodorierenden Gemisch, wobei das Phenol bzw. der aromatische Alkohol genügend wasserlöslich ist, um eine antimikrobielle Wirkung zu zeigen, und die aromatische Säure genügend wasserlöslich ist, um eine antimikrobielle Wirkung zu zeigen und/oder den pH-Wert der flüssigen Körpersekrete auf einen Grad abzusenken, der zumindest das Wachstum von Mikroorganismen in den flüssigen Körpersekreten hemmt, wobei das desodorierende Gemisch zusätzlich ein Duftstoffgemisch und einen Träger für den aromatischen Säureester und das Duftstoffgemisch aufweist.

3. Desodorierendes Gemisch mit einem Hemmstoff für Esterase produzierende Mikroorganismen, dessen Wirkstoff aus einem aromatischen Säureester eines Phenols oder eines aromatischen Alkohols besteht, wobei das Phenol bzw. der aromatische Alkohol genügend wasserlöslich ist, um eine antimikrobielle Wirkung zu zeigen, und die aromatische Säure genügend wasserlöslich ist, um eine antimikrobielle Wirkung zu zeigen und/oder den pH-Wert der flüssigen Körpersekrete auf einen Grad abzusenken, der zumindest das Wachstum von Mikroorganismen in den flüssigen Körpersekreten hemmt, sowie aus einem Duftstoffgemisch und einem Träger für den Wirkstoff und das Duftstoffgemisch."

Die abhängigen Ansprüche 4 bis 10 waren auf bevorzugte Ausführungsarten der Verwendung bzw. des Gemischs nach den Ansprüchen 1 bis 3 gerichtet.

IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung legte die Beschwerdegegnerin einen Hilfsantrag vor, der sich von den Ansprüchen in der erteilten Fassung dahingehend unterschied, daß der Anspruch 3 für ein Stoffgemisch gestrichen war und alle Verweise auf den ursprünglichen Anspruch 3 in den abhängigen und nunmehr in die Ansprüche 3 bis 9 umnummerierten Ansprüchen entfallen waren.

to a level which at least inhibits the growth of micro-organisms in the liquid body-secretions.

"2. The use, as an inhibitor of esterase producing micro-organisms in a deodorant composition, of an aromatic acid ester of a phenol or of an aromatic alcohol, the phenol or aromatic alcohol being sufficiently water-soluble to impart an anti-microbial action and the aromatic acid being sufficiently water-soluble to impart an anti-microbial action and/or to lower the pH of liquid body-secretion to a level which at least inhibits the growth of micro-organisms in the liquid body-secretions, the deodorant composition additionally comprising a perfume composition and a vehicle for said aromatic acid ester and the perfume composition.

"3. A deodorant composition consisting of an inhibitor of esterase producing micro-organisms in which the active ingredient consisting of an aromatic acid ester of a phenol or of an aromatic alcohol, the phenol or aromatic alcohol being sufficiently water-soluble to impart an anti-microbial action and the aromatic acid being sufficiently water-soluble to impart an anti-microbial action and/or to lower the pH of liquid body-secretion to a level which at least inhibits the growth of micro-organisms in the liquid body-secretions, a perfume composition, and a vehicle for the active ingredient and perfume composition."

Dependent claims 4 to 10 relate to specific embodiments of the use or the composition according to claims 1 to 3.

IV. During oral proceedings before the opposition division, the respondents filed an auxiliary request which differed from the claims as granted in that composition claim 3 had been deleted, as had all references to original claim 3 in the dependent claims, which had been renumbered claims 3 to 9.

action anti-microbienne et/ou pour abaisser le pH d'une sécrétion corporelle liquide à un niveau qui empêche au moins la croissance des micro-organismes dans les sécrétions corporelles liquides.

2. Utilisation, en tant qu'inhibiteur de micro-organismes producteurs d'estérase dans une composition déodorante, d'un ester d'acide aromatique d'un phénol ou d'un alcool aromatique, le phénol ou l'alcool aromatique étant suffisamment hydro-soluble pour conférer une action anti-microbienne et l'acide aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et/ou pour abaisser le pH de la sécrétion corporelle liquide à un niveau qui empêche au moins la croissance des micro-organismes dans les sécrétions corporelles liquides, la composition déodorante comportant en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits ester d'acide aromatique et composition parfumée.

3. Composition déodorante comprenant un inhibiteur de micro-organismes producteurs d'estérase dans lequel l'ingrédient actif comprend un ester d'acide aromatique d'un phénol ou d'un alcool aromatique, le phénol ou alcool aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et l'acide aromatique étant suffisamment hydrosoluble pour conférer une action anti-microbienne et/ou pour abaisser le pH de la sécrétion corporelle liquide à un niveau qui empêche au moins la croissance de micro-organismes dans les sécrétions corporelles liquides, une composition parfumée, et un véhicule pour l'ingrédient actif et la composition parfumée."

Les revendications dépendantes 4 à 10 portent sur des cas particuliers d'utilisation de la composition selon les revendications 1 à 3.

IV. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, les intimés ont présenté une requête subsidiaire dans laquelle les revendications étaient différentes de celles du brevet délivré dans la mesure où la revendication de composition 3 était supprimée, ainsi que toutes les références à la revendication 3 initiale dans les revendications dépendantes, lesquelles étaient renumérotées de 3 à 9.

Die Einspruchsabteilung vermerkte in ihrer Entscheidung, daß die Beschwerdeführerin den Einwand der mangelnden Patentfähigkeit nach Artikel 52 (2) a) EPÜ in der mündlichen Verhandlung als Einspruchsgrund zurückgenommen habe. Dennoch legte sie in der angefochtenen Entscheidung die Auffassung dar, daß die beanspruchte Erfindung keine wissenschaftliche Theorie betreffe und somit nicht nach Artikel 52 (2) a) EPÜ von der Patentfähigkeit ausgeschlossen sei.

Die Einspruchsabteilung befand, daß die beanspruchte Verwendung der in den Ansprüchen 1 und 2 genannten Verbindungen als Hemmstoffe für Esterase produzierende Mikroorganismen in einem desodorierenden Gemisch auf eine neu entdeckte, im Streitpatent erstmals beschriebene technische Wirkung zurückgehe, und kam zu dem Schluß, daß die Ansprüche 1 und 2 nach den in der Entscheidung G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) dargelegten Grundsätzen neu gegenüber der Entgegenhaltung 1 seien.

Zwar räumte die Einspruchsabteilung ein, daß einige der in der Entgegenhaltung 1 offenbarten desodorierenden Gemische auch einen aromatischen Ester enthielten, der unter die in Anspruch 3 des Streitpatents definierte Gruppe falle, und darüber hinaus ein Duftstoffgemisch und einen Träger für den aromatischen Säureester und das Duftstoffgemisch umfaßten. Dennoch befand sie den Gegenstand des Anspruchs 3 für neu, weil die in der Entgegenhaltung 1 offenbarten desodorierenden Erzeugnisse eine lange Liste von Wirkstoffen aufwiesen und die aromatischen Ester selbst im Gegensatz zu Anspruch 3 des Streitpatents nicht eindeutig als Wirkstoff der in der Entgegenhaltung 1 offenbarten bekannten Gemische genannt waren.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, daß keine der im Einspruchsverfahren angezogenen Entgegenhaltungen einen Fachmann auf den Gedanken brächte, die in den vorliegenden Ansprüchen vorgeschlagenen aromatischen Ester als Hemmstoffe für Esterase produzierende Mikroorganismen in einem desodorierenden Gemisch zu verwenden, und daß der beanspruchte Gegenstand des Streitpatents auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie wies den Einspruch gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurück.

The opposition division noted in its decision that non-patentability under the terms of Article 52(2)(a) EPC had been withdrawn by the appellants during oral proceedings as a ground for opposition. However, in the impugned decision it nevertheless expressed the view that the claimed invention did not pertain to a scientific theory and, consequently, was not excluded from patentability under Article 52(2)(a) EPC.

The opposition division found that the claimed use of the compounds specified in claims 1 and 2 as an inhibitor of esterase-producing microorganisms in a deodorant composition reflected a newly discovered technical effect described for the first time in the contested patent and concluded that claims 1 and 2 were novel over (1) on the basis of the principles set out in decision G 2/88 (OJ EPO 1990, 93).

The opposition division admitted that some of the deodorising products disclosed in (1) also contained an aromatic ester falling within the group defined in claim 3 of the contested patent, and included additionally a perfume composition and a vehicle for said aromatic acid ester and the perfume composition. Nevertheless, it considered the subject-matter of claim 3 to be novel on the grounds that the deodorising products disclosed in (1) contained a long list of active ingredients and, in contrast to claim 3 of the contested patent, the aromatic esters themselves were not clearly identified as being the active ingredient of the known compositions disclosed in citation (1).

Based on the observation that none of the documents cited in the opposition proceedings suggested to a person skilled in the art the use of aromatic esters as defined in the present claims for the purpose of inhibiting esterase producing microorganisms in a deodorant composition, the opposition division considered the claimed subject-matter in the contested patent as involving an inventive step and rejected the opposition pursuant to Article 102(2) EPC.

Dans sa décision, la division d'opposition a noté que les requérants, lors de la procédure orale, avaient renoncé à faire valoir la non-brevetabilité aux termes de l'article 52(2)a) CBE comme motif d'opposition. Toutefois, dans la décision attaquée, la division d'opposition a estimé malgré tout que l'invention revendiquée ne se rapportait pas à une théorie scientifique et que, par conséquent, elle n'était pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)a) CBE.

D'après la division d'opposition, l'utilisation dans une composition désodorisante des composés spécifiés dans les revendications 1 et 2 comme inhibiteurs des micro-organismes producteurs d'estérase représentait un nouvel effet technique, décrit pour la première fois dans le brevet attaqué ; elle en a conclu que les revendications 1 et 2 étaient nouvelles par rapport au document (1), compte tenu des principes énoncés dans la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93).

La division d'opposition a admis que certains des produits désodorisants divulgués dans le document (1) contenaient également un ester aromatique faisant partie du groupe défini dans la revendication 3 du brevet litigieux, et renfermaient en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits ester aromatique et composition parfumée. Elle a néanmoins considéré que l'objet de la revendication 3 était nouveau, au motif que les produits désodorisants divulgués dans le document (1) comportaient une longue liste de principes actifs et que, contrairement à la revendication 3 du brevet attaqué, les esters aromatiques en tant que tels n'y étaient pas clairement identifiés comme principes actifs des compositions connues divulguées dans le document (1).

Faisant remarquer qu'aucun des documents cités pendant la procédure d'opposition ne suggérait à l'homme du métier l'utilisation, dans une composition désodorisante, d'esters aromatiques tels que définis dans les présentes revendications afin d'inhiber les micro-organismes producteurs d'estérase, la division d'opposition a estimé que l'objet revendiqué dans le brevet attaqué impliquait une activité inventive, et elle a rejeté l'opposition conformément à l'article 102(2) CBE.

V. Die Beschwerdeführerin legte Beschwerde gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und reichte innerhalb der in Artikel 108 EPÜ festgelegten Frist die Beschwerdebegründung nach. Mit Schreiben vom 17. August 1995 nahm die Beschwerdegegnerin zu den Beschwerdegründen Stellung.

Beide Beteiligten beantragten eine mündliche Verhandlung.

VI. Mit Schreiben vom 31. Juli 1998 zog die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und teilte der Kammer ihre Entscheidung mit, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen. Die mündliche Verhandlung fand am 19. Januar 1999 statt; die Beschwerdegegnerin war darin nicht vertreten.

Da der Vertreter der Beschwerdeführerin lediglich eine Kopie seiner Vollmacht vorwies, wurde er nur unter der Bedingung zur mündlichen Verhandlung zugelassen, daß er innerhalb von zwei Wochen das Original nachreiche. Dies geschah am 27. Januar 1999.

VII. Die Beschwerdeführerin brachte im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung sinngemäß folgendes vor:

Die technische Lehre, die der Öffentlichkeit mit der strittigen Patentschrift zugänglich gemacht worden und in den Ansprüchen 1 und 2 dargelegt sei, bestehe darin, daß die beanspruchten Wirkstoffe beim Kontakt mit der Haut eine desodorierende Wirkung aufwiesen. Die Offenbarung im Streitpatent, wonach diese Wirkung durch die Hemmung des Wachstums von Esterase produzierenden Mikroorganismen zustande komme, sei lediglich eine wissenschaftliche Theorie zur Erläuterung eines Mechanismus, der möglicherweise für diese Wirkung verantwortlich sei. Außerdem sei diese Theorie selbst nicht neu, sondern bereits aus dem Stand der Technik bekannt, wie auch der Entgegenhaltung 8 zu entnehmen sei. So interessant diese Theorie auch sein möge und ob sie nun richtig sei oder nicht: Sie sei jedenfalls nur gewerblich anwendbar, wenn die in der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Wirkstoffe als desodorierende Wirkstoffe in einem desodorierenden Gemisch verwendet würden, das auf die Haut aufgetragen werde.

Genau diese technische Lehre sei der Öffentlichkeit aber bereits mit der Entgegenhaltung 1 und speziell den Beispielen 1, 3, 4 und 5 zugänglich gemacht worden. Einige der Wirk-

V. The appellants lodged an appeal against the decision of the opposition division and submitted a statement of grounds within the time limit set in Article 108 EPC. By letter dated 17 August 1995, the respondents filed their observations in response to the grounds of appeal.

Both parties requested that oral proceedings be arranged.

VI. In a letter dated 31 July 1998, the respondents withdrew their request for oral proceedings and informed the board of their decision to take no further part in the proceedings. Oral proceedings were held on 19 January 1999; the respondents were not represented.

Since the appellants' representative had only a facsimile copy of his power of attorney, he was admitted to the oral proceedings on condition that he submitted the original document within a period of two weeks. This he did on 27 January 1999.

VII. The appellants' submissions, both in the written procedure and at the oral proceedings, can be summarised as follows:

The technical teaching which was actually made available to the public in the specification of the patent in suit and which was represented and laid down in claims 1 and 2 was that the claimed active substances had a deodorant effect when brought into contact with the skin. The disclosure in the contested patent that this effect was achieved by inhibiting the growth of esterase producing microorganisms was merely a scientific theory explaining a possible mechanism responsible for said effect. Moreover, this theory was in itself not new, but was already known in the state of the art, as could be derived from citation (8). However interesting this theory might be, and whether or not it was correct, it was in any case only susceptible of industrial application if the active ingredients described in (1) were used as the active deodorising additives in a deodorant composition to be put on the skin.

This technical teaching was precisely that which had already been made available to the public by citation (1), in particular in Examples 1, 3, 4 and 5. Some of the active ingredients

V. Les requérants ont formé un recours contre la décision de la division d'opposition et déposé un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai fixé à l'article 108 CBE. Par lettre en date du 17 août 1995, les intimés ont déposé leurs observations en réponse aux motifs du recours.

Les deux parties ont sollicité la tenue d'une procédure orale.

VI. Dans une lettre datée du 31 juillet 1998, les intimés ont retiré leur requête en procédure orale et informé la chambre de leur décision de ne plus participer à la procédure. La procédure orale s'est tenue le 19 janvier 1999; les intimés n'y étaient pas représentés.

Comme le mandataire des requérants ne détenait qu'une copie en fac-similé de son pouvoir, il a été admis à la procédure orale à la condition de soumettre le document original dans un délai de deux semaines, ce qu'il a fait le 27 janvier 1999.

VII. Les arguments invoqués par les requérants dans la procédure écrite et lors de la procédure orale, peuvent se résumer comme suit :

L'enseignement technique effectivement rendu accessible au public dans la description du brevet litigieux et exposé dans les revendications 1 et 2 est que les substances actives revendiquées ont un effet désodorisant au contact de la peau. L'affirmation dans ledit brevet selon laquelle cet effet résulte de l'inhibition de la croissance des micro-organismes producteurs d'estérase n'est qu'une théorie scientifique proposant un mécanisme susceptible d'être à l'origine de cet effet. En outre, cette théorie n'est pas nouvelle en soi; elle est déjà comprise dans l'état de la technique, comme en atteste le document (8). Quoiqu'intéressante que puisse être cette théorie, et qu'elle soit ou non correcte, elle n'est de toute façon susceptible d'application industrielle que si les principes actifs décrits dans le document (1) sont utilisés comme additifs désodorisants actifs dans une composition désodorisante à application cutanée.

Cet enseignement technique est précisément celui qui a déjà été rendu accessible au public par le document (1), notamment dans les exemples 1, 3, 4 et 5. Certains principes actifs

stoffe, die in den in der Entgegenhaltung 1 offenbarten desodorierenden Erzeugnissen verwendet würden – z. B. Benzylsalicylat oder Phenylethylphenylacetat –, seien identisch mit den in den Ansprüchen 1 und 2 des Streitpatents aufgeführten Wirkstoffen.

Im Gegensatz zu den in der Entscheidung G 2/88 genannten Fällen mache das Streitpatent insgesamt und vor allem in den Ansprüchen 1 und 2 der Öffentlichkeit keine technische Lehre zugänglich, die gegenüber dem, was bereits aus der Entgegenhaltung 1 hergeleitet werden könne, neu wäre. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 sei daher nicht neu.

Der Anspruch 3 des Streitpatents sei auf ein desodorierendes Gemisch gerichtet, das Hemmstoffe für Esterase produzierende Mikroorganismen enthalte, genauer gesagt bestimmte aromatische Säureester eines Phenols oder eines aromatischen Alkohols, ein Duftstoffgemisch und einen Träger. In der Entgegenhaltung 1 – speziell in den Beispielen 1, 3, 4 und 5 – seien in ähnlicher Weise desodorierende Gemische offenbart, die aus einem Hemmstoff für Esterase produzierende Mikroorganismen, wie er in Anspruch 3 spezifiziert sei, einem Träger für diesen Wirkstoff und einem Duftstoffgemisch bestünden. Somit sei auch der Anspruch 3 nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung 1, in der bereits verschiedene der unter den vorliegenden Anspruch 3 fallenden desodorierenden Erzeugnisse offenbart seien.

Falls die Kammer dennoch zu dem Schluß gelange, daß die in den vorliegenden Ansprüchen dargelegte besondere technische Wirkung in der Entgegenhaltung 1 nicht offenbart und daher neuheitsbegründend sei, sei darauf hinzuweisen, daß keiner der Ansprüche gegenüber der Kombination der Entgegenhaltungen 1 und 8 erfinderisch sei. Die Erläuterung in Spalte 2, Zeilen 43 bis 51 des Streitpatents zum Mechanismus, der für die Hemmung von auf der menschlichen Haut vorhandenen Esterase produzierenden Mikroorganismen verantwortlich sei, sei nahezu identisch mit der Erläuterung in der Entgegenhaltung 8 unter "Mode of Action". So werde die desodorierende Wirkung der in der Entgegenhaltung 8 als Wirkstoffe verwendeten Citronensäureester in vergleichbarer Weise auch durch die mikrobiellen Enzyme erzielt, die die Ester in ihre Bestandteile – d. h. Säure und Alkohol – aufspalteten. Somit sei es nahelegend, zu der beanspruchten Erfin-

used in the deodorising products disclosed in (1), eg benzyl salicylate or phenylethyl phenyl acetate, were exactly the same as those used in claims 1 and 2 of the contested patent.

In contrast to the cases mentioned in decision G 2/88, the patent in suit in its entirety, and in particular claims 1 and 2, did not make available to the public a technical teaching which was novel over what could already be derived from citation (1). The subject-matter of claims 1 and 2 therefore lacked novelty.

Claim 3 of the patent in suit related to a deodorant composition consisting of inhibitors of esterase producing micro-organisms, more specifically certain aromatic acid esters of a phenol or an aromatic alcohol, a perfume composition and a vehicle. Citation (1) similarly disclosed, in particular in Examples 1, 3, 4 and 5, deodorant compositions consisting of an inhibitor of esterase producing micro-organisms of the type specified in claim 3, a vehicle for this active ingredient and a perfume composition. Hence claim 3 also lacked novelty over (1), which had already disclosed various deodorising products covered by present claim 3.

If the board were nevertheless to come to the conclusion that the particular technical effect specified in the present claims was not disclosed in the prior art of (1) and justified acknowledgment of novelty, all the claims lacked an inventive step in view of the disclosures of (1) in combination with (8). The explanation given at lines 43 to 51 in column 2 of the contested patent regarding the mechanism responsible for inhibiting esterase producing micro-organisms present on human skin was almost identical to that described in (8) under "Mode of Action". Thus the deodorising effect of the citric acid esters used as the active ingredients in (8) was similarly achieved by the activity of the microbial enzymes to split the esters back into their constituents, ie the acid and the alcohol. It was thus obvious to arrive at the claimed invention by simply replacing the citric acid ester used in (8) as the active ingredient by an aromatic ester such as benzyl salicylate, which

utilisés dans les produits désodorisants divulgués dans ledit document, p. ex. le salicylate de benzyle ou l'ester phényléthylrique de l'acide phénylacétique, sont identiques à ceux utilisés dans les revendications 1 et 2 du brevet attaqué.

Contrairement aux affaires mentionnées dans la décision G 2/88, le brevet litigieux dans son ensemble, et notamment les revendications 1 et 2, ne portent pas à la connaissance du public un enseignement technique nouveau par rapport à ce qu'il est déjà possible de déduire du document (1). L'objet des revendications 1 et 2 n'est donc pas nouveau.

La revendication 3 du brevet litigieux porte sur une composition désodorisante constituée d'inhibiteurs des micro-organismes producteurs d'estérase, notamment certains esters d'acides aromatiques d'un phénol ou d'un alcool aromatique, d'une composition parfumée et d'un véhicule. Le document (1) divulguait lui-aussi, notamment dans les exemples 1, 3, 4 et 5, des compositions désodorisantes constituées d'un inhibiteur des micro-organismes producteurs d'estérase du type spécifié dans la revendication 3, un véhicule pour ce principe actif et une composition parfumée. Par conséquent, la revendication 3 n'est pas nouvelle par rapport au document (1), qui divulguait déjà plusieurs produits désodorisants couverts par la présente revendication 3.

Même si la Chambre devait parvenir à la conclusion que l'effet technique particulier spécifié dans les revendications de l'espèce n'était pas divulgué dans l'état de la technique selon le document (1) et mérite d'être reconnu comme nouveau, il n'en demeure pas moins qu'aucune des revendications n'implique d'activité inventive lorsque l'on combine les enseignements du document (1) avec ceux du document (8). L'explication figurant aux lignes 43 à 51 de la colonne 2 du brevet attaqué concernant le mécanisme d'inhibition des micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine est quasiment identique à celle donnée dans le document (8) sous le titre "Mode of Action". Ainsi, l'effet désodorisant des esters de l'acide citrique utilisés comme principes actifs dans le document (8) est obtenu de façon similaire par l'action des enzymes microbiennes qui scindent les esters en leurs constituants, à savoir un acide et un alcool. L'in-

zung zu gelangen, indem einfach der in der Entgegenhaltung 8 als Wirkstoff verwendete Citronensäureester durch einen aromatischen Ester wie Benzylsalicylat ersetzt werde, der bereits aus der Entgegenhaltung 1 als Bestandteil von Desodorantien bekannt sei.

VIII. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im schriftlichen Verfahren sinngemäß wie folgt:

Die von der Beschwerdeführerin angezogenen Entgegenhaltungen und speziell die Entgegenhaltung 1 enthielten keinerlei Hinweis darauf, daß aromatische Ester aromatischer Alkohole, wie sie im Streitpatent definiert seien, die Fähigkeit oder die Wirkung aufwiesen, auf der menschlichen Haut vorhandene Esterase produzierende Mikroorganismen zu hemmen.

Die Entgegenhaltung 1 liefere beispielsweise keinen Anhaltspunkt dafür, daß es zweckmäßig sein könnte, ausschließlich Benzylsalicylat ohne die Vielzahl anderer Inhaltsstoffe der in der Entgegenhaltung 1 offenbarten desodorierenden Gemische als einzigen desodorierenden Wirkstoff einzusetzen. Nach den in der Entscheidung G 2/88 dargelegten Grundsätzen sei die beanspruchte Verwendung aromatischer Ester als Hemmstoffe für die auf der menschlichen Haut vorhandenen Esterase produzierenden Mikroorganismen daher zweifellos neu.

Was die auf das desodorierende Gemisch selbst gerichteten Ansprüche betreffe, so habe die Einspruchsabteilung ganz richtig erkannt, daß weder die Entgegenhaltung 1 noch eine der anderen Entgegenhaltungen der Öffentlichkeit Gemische zugänglich mache, in denen der Wirkstoff lediglich aus aromatischen Estern eines Phenols oder eines aromatischen Alkohols bestehe. Daher sei das beanspruchte Gemisch auch neu.

Die Entgegenhaltung 1 enthalte eindeutig nichts, was den Fachmann auf den Gedanken brächte, daß sich die Aufgabe, ein verbessertes Desodorans zur Verfügung zu stellen, durch die bloße Verwendung eines aromatischen Esters als einzigem desodorierenden Wirkstoff erfolgreich lösen lasse. Selbst wenn die antibakterielle Wirkung einiger unter die vorliegenden Ansprüche fallender Phenole im Stand der Technik bekannt sei, werde in Spalte 3, Zeilen 34 bis 41 des Streitpatents klar unterschieden zwischen der medizinisch unerwünschten vollständigen Beseitigung

was already known as a component of deodorants from (1).

VIII. The respondents' arguments submitted in the written procedure can be summarised as follows:

All the citations submitted by the appellants, and in particular citation (1), were entirely silent as to the fact that aromatic esters of aromatic alcohols of the kind defined in the contested patent exhibited the capability or effect of inhibiting esterase producing micro-organisms present on human skin.

There was no suggestion in (1) that, for example, benzyl salicylate could usefully be employed on its own as the sole deodorizing agent, in the absence of the extremely large number of associated ingredients in the deodorizing compositions disclosed in (1). Therefore, on the basis of the principles set out in decision G 2/88, the claimed use of aromatic esters as inhibitors of esterase producing micro-organisms present on human skin was undoubtedly novel.

As far as the claims directed to the deodorant composition *per se* were concerned, the opposition division was entirely correct in its opinion that neither (1) nor any other cited document made available to the public compositions in which the active ingredient consisted solely of aromatic esters of a phenol or an aromatic alcohol. The claimed composition was therefore also novel.

There was certainly no indication in (1) suggesting to a person skilled in the art that the problem of providing an improved personal deodorant could successfully be solved simply by using an aromatic ester as the sole active deodorising agent. Even if the bactericidal activity of certain phenols embraced by the present claims was known in the state of the art, a clear distinction was drawn at lines 34 to 41 in column 3 of the contested patent between the medically undesirable complete elimination of microflora, ie a bactericidal action, and the desirable inhibitory action

vention revendiquée était donc évidente puisqu'il suffisait de remplacer l'ester de l'acide citrique utilisé dans le document (8) comme principe actif par un ester aromatique tel que le salicylate de benzyle, lequel était déjà connu d'après le document (1) comme entrant dans la composition de désodorisants.

VIII. Les arguments présentés par les intimés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit :

Aucun des documents présentés par les requérants, notamment le document (1), ne mentionnent que les esters aromatiques d'alcools aromatiques du type de ceux définis dans le brevet contesté ont comme propriété ou comme effet d'inhiber les micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine.

Il n'est nullement suggéré dans le document (1) que le salicylate de benzyle, par exemple, peut être utilisé à lui seul comme agent désodorisant unique, sans les très nombreux ingrédients associés aux compositions désodorisantes divulguées dans ce document. Par conséquent, en vertu des principes énoncés dans la décision G 2/88, l'utilisation revendiquée d'esters aromatiques comme inhibiteurs de micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine revêt un caractère incontestablement nouveau.

En ce qui concerne les revendications portant sur la composition désodorisante en tant que telle, la division d'opposition a estimé tout à fait à juste titre que ni le document (1), ni les autres documents cités ne divulguent des compositions dans lesquelles le principe actif est constitué uniquement d'esters aromatiques d'un phénol ou d'un alcool aromatique. La composition revendiquée satisfait donc aussi au critère de nouveauté.

Il ne fait aucun doute que rien dans le document (1) ne suggère à l'homme du métier que le problème consistant à mettre au point un déodorant personnel amélioré peut être résolu en utilisant simplement un ester aromatique comme seul agent désodorisant. Même si l'activité bactéricide de certains phénols englobés par les présentes revendications est connue dans l'état de la technique, une distinction a été clairement établie aux lignes 34 à 41 de la colonne 3 du brevet contesté entre l'élimination complète de la microflore, indésirable sur le plan médical, qui résulte

der Mikroflora, d. h. der antibakteriellen Wirkung, und der erwünschten hemmenden Wirkung, die durch die Verwendung der erfindungsgemäßen aromatischen Ester erzielt werde.

In der Entgegenhaltung 8 gehe es speziell um die Behandlung von Akne und dabei im wesentlichen um die Verwendung von Diethyltartrat oder Triethylcitrat zur Vermeidung des stechenden Eigengeruchs von Milchsäureethylester. Für den Fachmann habe daher kein triftiger Grund bestanden, die Lehren der Entgegenhaltungen 1 und 8 zu kombinieren. Angesichts der Tatsache, daß sich die Entgegenhaltung 8 auf die Vorteile der Ergänzung des Triethylcitrat durch ein Antioxidans beziehe, entschiede sich ein Fachmann, der die Gemische der Entgegenhaltung 8 weiter verbessern wollte, eher für den Zusatz anderer Antioxidantien neben BHT (Butylhydroxytoluol) und BHA (Butylhydroxyanisol), die in 8 konkret angeführt seien, als für den Ersatz des Esters. Daher werde der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand dem Fachmann durch den angeführten Stand der Technik weder vorgeschlagen noch nahegelegt.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 307 400.

X. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des am 5. Juni 1996 eingereichten und als Anlage 3 gekennzeichneten Anspruchssatzes. Dieser Hilfsantrag entspricht dem Antrag, der bereits in dem unter der Nummer IV angeführten Verfahren der Einspruchsabteilung vorgelegt wurde.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Verfahrensrechte nach Artikel 113 (1) EPÜ*

2.1 Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dieses Verfahrensrecht soll gewährleisten, daß kein Beteiligter durch Gründe in einer Entscheidung auf Ablehnung seines Antrags überrascht wird, zu denen er nicht Stellung nehmen konnte. In der Entscheidung G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) legte die Große Beschwerdekammer die Bestimmungen des Artikels 113 (1)

achieved by the use of aromatic esters according to the invention.

Citation (8) referred specifically to acne treatment and was in this respect essentially concerned with the use of diethyl tartrate or triethyl citrate to avoid the pungent intrinsic odour of ethyl lactate. The skilled person therefore had no sound reason to combine the teaching of citations (1) and (8). In view of the fact that (8) referred to the advantages achieved by including an antioxidant with the triethyl citrate, the skilled person desirous of improving still further the compositions of (8) would opt for the incorporation of other antioxidants beyond the BHT (butyl hydroxytoluene) and BHA (butyl hydroxyanisole) specifically cited in (8) rather than replace the ester. The cited prior art therefore neither suggested nor rendered obvious to a person skilled in the art the subject-matter claimed in the contested patent.

IX. The appellants requested that the decision under appeal be set aside and that European patent No. 0 307 400 be revoked.

X. The respondents requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained as granted. Alternatively, they requested that the patent be maintained on the basis of the set of claims 1 to 9 as filed on 5 June 1996 and indicated as annex 3. The auxiliary request corresponds to that already filed in the proceedings before the opposition division as mentioned in paragraph IV (above).

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *Procedural rights under Article 113(1) EPC*

2.1 Under Article 113(1) EPC a decision of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. This procedural right is intended to ensure that no party is caught unawares by reasons being given in a decision turning down his request on which he has not had the opportunity to comment. In decision G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) the Enlarged Board of Appeal interpreted the

terait d'une action bactéricide, et l'action inhibitrice souhaitable obtenue par l'utilisation d'esters aromatiques selon l'invention.

Le document (8) vise plus précisément le traitement de l'acné et porte essentiellement à cet égard sur l'utilisation du tartrate de diéthyle ou du citrate de triéthyle afin d'éviter l'odeur âcre propre au lactate d'éthyle. Dès lors, l'homme du métier n'a aucune raison valable de combiner les enseignements des documents (1) et (8). Etant donné que le document (8) fait état des avantages obtenus par l'adjonction d'un antioxydant au citrate de triéthyle, l'homme du métier désireux d'améliorer les compositions suggérées dans (8) opterait pour l'incorporation d'autres antioxydants en plus du BHT (butylhydroxytoluène) et du BHA (butylhydroxyanisole) mentionnés expressément dans (8), plutôt que de remplacer l'ester. Par conséquent, l'état de la technique cité ne pouvait pas suggérer à l'homme du métier ou rendre évident pour ce dernier l'objet revendiqué dans le brevet contesté.

IX. Les requérants ont demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet européen n° 0 307 400 soit révoqué.

X. Les intimés ont demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu tel que délivré. A titre subsidiaire, ils ont demandé que le brevet soit maintenu sur la base du jeu de revendications 1 à 9 déposé le 5 juin 1996 et figurant à l'annexe 3. Cette requête subsidiaire correspond à celle qui avait déjà été présentée au cours de la procédure devant la division d'opposition, comme il est indiqué au paragraphe IV ci-dessus.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Garanties procédurales au titre de l'article 113(1) CBE*

2.1 En vertu de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Ce droit procédural vise à assurer qu'aucune partie ne soit prise au dépourvu par des motifs qui ont été invoqués à l'appui d'une décision qui lui est défavorable et vis-à-vis desquels elle n'a pas eu la possibilité de formuler ses observations. Dans la décision G 4/92 (JO OEB 1994, 149),

EPÜ zum rechtlichen Gehör und zur Stellungnahme dahingehend aus, daß eine Entscheidung zuungunsten eines Beteiligten, der trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung ferngeblieben ist, nicht auf erstmals in dieser mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen gestützt werden darf. Neue Argumente können dagegen grundsätzlich in der Begründung der Entscheidung aufgegriffen werden, wenn sie auf den bereits vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln basieren (vgl. G 4/92, insbesondere Schlußfolgerung 1).

2.2 Im vorliegenden Fall wurden beide Beteiligten mit Telefax vom 28. Juli 1998 über die Absicht der Kammer unterrichtet, sie zur mündlichen Verhandlung am 19. Januar 1999 zu laden (Art. 116 EPÜ). Mit Schreiben vom 31. Juli 1998 teilte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) der Kammer mit, daß sie "den Antrag der Patentinhaberin auf mündliche Verhandlung zurücknehmen" wolle, und fügte folgendes hinzu: **"und wir bestätigen, daß sich die Patentinhaberin nicht weiter am Verfahren beteiligen wird."**

Mit einer Mitteilung vom 12. August 1998 wurden beide Beteiligten gemäß Regel 71 (1) EPÜ ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladen. Die Verhandlung fand am 19. Januar 1999 statt. Da die Beschwerdegegnerin nicht vertreten war, wurde das Verfahren – wie in Regel 71 (2) EPÜ vorgesehen – ohne sie fortgesetzt.

2.3 Der vorliegende Fall ist anders gelagert als die Sache G 4/92. So blieb die Beschwerdegegnerin nicht nur trotz ordnungsgemäßer Ladung der mündlichen Verhandlung fern, sondern teilte der Kammer schon im voraus ihre Entscheidung mit, sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen. Dieser Entschluß der Beschwerdegegnerin, sich völlig aus dem Verfahren zurückzuziehen, wird dadurch bekräftigt, daß sie nicht einmal den Bescheid des Geschäftsstellenbeamten vom 14. August 1998 beantwortete. Mit diesem Bescheid wurde die Beschwerdegegnerin unter Bezugnahme auf ihr oben angeführtes Schreiben vom 31. Juli 1998 aufgefordert, ihre Verfahrensanhänge zu bestätigen.

2.4 Die Große Beschwerdekammer hat in der oben genannten Entscheidung die Möglichkeit der in Regel 71 (2) EPÜ vorgesehenen Durchführung der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit eines Beteiligten im Zusammenhang mit der Notwendig-

provisions of Article 113(1) EPC concerning the right to be heard and to present comments as meaning that a decision against a party which has been duly summoned but which fails to appear at oral proceedings may not be based on facts put forward for the first time during those oral proceedings. However, new arguments may – in principle – be used in the reasons based on the facts and evidence already put forward (see G 4/92, especially conclusion 1).

2.2 In the present case both parties were informed by fax dated 28 July 1998 of the board's intention to summon them to attend oral proceedings (Article 116 EPC) scheduled to take place on 19 January 1999. In their letter dated 31 July 1998 the respondents (proprietors) notified the board that they wished to "withdraw the request for the appointment of oral proceedings made by the proprietors of the Patent" and added the following: **"and we confirm that the Patentee will take no further part in the proceedings"**.

In a communication dated 12 August 1998 both parties were duly summoned to oral proceedings pursuant to Rule 71(1) EPC. On 19 January 1999 oral proceedings took place. Since the respondents were not represented, the proceedings were continued without them, as provided for in Rule 71(2) EPC.

2.3 In the present case the situation differs from that considered in G 4/92. The respondents, albeit duly summoned, not only failed to appear at the oral proceedings but had also notified the board in advance of their decision to take no further part in the proceedings. The respondents' decision to totally dispense with further participation in the proceedings is reinforced by the fact that they even refrained from replying to the registrar's official communication dated 14 August 1998. In the said communication the respondents were requested with reference to their above-mentioned letter of 31 July 1998 to confirm their requests in the proceedings.

2.4 In the above-mentioned decision, the Enlarged Board of Appeal viewed the possibility of holding oral proceedings in a party's absence, as provided for in Rule 71(2) EPC, in relation to the need for the proper administration of justice, **in the interests of**

la Grande Chambre de recours a interprété les dispositions de l'article 113(1) CBE relatives au droit d'être entendu et de formuler des observations comme signifiant qu'une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure. Toutefois, des arguments nouveaux peuvent – en principe – être retenus dans les motifs sur la base des faits et moyens de preuves déjà avancés (cf. G 4/92, notamment le point 1 des conclusions).

2.2 Dans la présente espèce, les deux parties ont été informées, par télécopie en date du 28 juillet 1998, de l'intention de la Chambre de les citer à une procédure orale (article 116 CBE) devant se tenir le 19 janvier 1999. Dans leur lettre datée du 31 juillet 1998, les intimés (titulaires du brevet) ont fait savoir à la Chambre qu'ils souhaitaient "retirer la requête relative à la tenue d'une procédure orale formulée par les titulaires du brevet", ajoutant la phrase suivante : **"et nous confirmons que le titulaire du brevet ne prendra plus aucune part à la procédure"**.

Dans une notification en date du 12 août 1998, les deux parties ont été dûment citées à une procédure orale en application de la règle 71(1) CBE. Cette procédure orale s'est déroulée le 19 janvier 1999. Les intimés n'y étant pas représentés, la procédure orale s'est poursuivie en leur absence, comme le prévoit la règle 71(2) CBE.

2.3 Les circonstances de la présente espèce sont différentes de celles de l'affaire G 4/92. Les intimés, quoique dûment cités, non seulement ne se sont pas présentés à la procédure orale, mais ils ont également averti la Chambre à l'avance qu'ils avaient décidé de ne plus participer à la procédure. La décision des intimés de cesser toute participation à la procédure est confortée par le fait qu'ils n'ont même pas répondu à la notification officielle du greffier en date du 14 août 1998. Dans ladite notification, les intimés étaient priés, eu égard à leur lettre précitée du 31 juillet 1998, de confirmer leurs requêtes concernant la procédure.

2.4 Dans la décision susmentionnée, la Grande Chambre de recours a envisagé la possibilité de tenir une procédure orale en l'absence d'une des parties, comme le prévoit la règle 71(2) CBE, eu égard au besoin d'assurer la bonne administration de la

keit einer geordneten Rechtspflege gesehen. **In deren Interesse müsse verhindert werden, daß ein Beteiligter durch sein Fernbleiben den Erlaß einer Entscheidung verzögert** (a. a. O., insbesondere Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Dies kann nur bedeuten, daß die Verfahrensbeteiligten damit rechnen müssen, daß auf der Grundlage des feststehenden und als relevant erkennbaren Sachverhalts eine Entscheidung zu ihren Lasten ergehen kann. Daraus läßt sich weiter ableiten, daß die Stützung einer Entscheidung auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Grund gegen die Aufrechterhaltung des Patents jedenfalls dann zulässig ist, wenn die Erörterung der Frage für den ordnungsgemäß geladenen, aber abwesenden Beschwerdegegner (Patentinhaber) nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten war und ihm die tatsächlichen Grundlagen für ihre Beurteilung aus dem bisherigen Verfahren bekannt waren (s. T 341/92, ABI. EPA 1995, 373).

2.5 Die oben dargelegten Erfordernisse sind im vorliegenden Fall erfüllt:

i) Die Entscheidung auf Widerruf des Patents ist vollständig auf Gründe, Tatsachen und Beweismittel gestützt, die der Beschwerdegegnerin bereits aus dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung bekannt waren und die ihr im Beschwerdeverfahren nochmals schriftlich zur Kenntnis gebracht wurden. Außerdem hat die Beschwerdegegnerin die Gelegenheit wahrgenommen, sich zu den Beschwerdegründen, die ihr am 9. Februar 1995 zugesandt worden waren, und zum Bescheid der Kammer vom 11. März 1998 in ausführlichen Stellungnahmen vom 17. August 1995 und 8. Juli 1998 zu äußern.

ii) Darüber hinaus hat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) der Kammer schon vor der mündlichen Verhandlung eindeutig ihre **Entscheidung** mitgeteilt, **sich nicht weiter am Verfahren zu beteiligen**. Diese Erklärung ist nach Auffassung der Kammer nur als eindeutige Entscheidung der Beschwerdegegnerin ausulegen, sich ihrer in Artikel 113 (1) EPU festgelegten Rechte aus freien Stücken zu begeben und darauf zu verzichten, sich zu Einwänden, Tatsachen, Gründen oder Beweismitteln zu äußern, die von der Beschwerdeführerin oder der Kammer in das Verfahren eingeführt werden und sich später als maßgeblich für den Widerruf des Patents erweisen könnten, **selbst wenn sie dazu die Möglichkeit hätte**.

**which no party should be able to delay the issue of a decision by failing to appear at oral proceedings** (loc. cit., especially point 4 of the reasons). This can only mean that parties to the proceedings must be prepared for the possibility that, on the basis of the established and plainly relevant facts, the decision may go against them. It can further be inferred from this that a decision may be based on a ground discussed for the first time during oral proceedings which would prevent the patent being maintained, at least if the stage reached is such that the absent – albeit duly summoned – respondents (proprietors) could have expected the question to be discussed and were aware from the proceedings to date of the actual bases on which it would be judged (see decision T 341/92, OJ EPO 1995, 373).

2.5 The requirements set forth above are fulfilled in the present case:

(i) The decision to revoke the patent is entirely based on grounds, facts and evidence which were already known to the respondents from the proceedings before the opposition division and which were once again brought to the respondents' attention in writing during the appeal proceedings. Furthermore, the respondents availed themselves of the opportunity to comment on the grounds of appeal mailed to them on 9 February 1995, and likewise on the board's communication dated 11 March 1998, by filing detailed statements of 17 August 1995 and 8 July 1998 respectively.

(ii) Moreover, the respondents (proprietors) unambiguously notified the board in advance, before the oral proceedings were held, of their **decision to take no further part in the proceedings**. This declaration can, in the board's judgment, only be construed as the respondents' unequivocal decision to voluntarily surrender their rights laid down in Article 113(1) EPC and to no longer avail themselves of the opportunity to present their comments on any objections, facts, grounds or evidence which could potentially be introduced into the proceedings by the appellants or the board and which could later turn out to be decisive for the revocation of the patent, **even if they were given the opportunity to do so**.

justice, **dans l'intérêt de laquelle il importe qu'une partie ne puisse pas, en faisant défaut, retarder le rendu de la décision** (loc. cit., notamment le point 4 des motifs). Autrement dit, les parties à la procédure doivent s'attendre à ce que la décision rendue, compte tenu des faits établis et pertinents, puisse leur être défavorable. Il en découle également qu'une décision peut être fondée sur un motif examiné pour la première fois au cours de la procédure orale et s'opposant au maintien du brevet, dès lors que le titulaire du brevet, absent à la procédure orale à laquelle il a été régulièrement cité, peut s'attendre, d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que la question soit examinée, et qu'il sait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question sera appréciée (cf. décision T 341/92, JO OEB 1995, 373).

2.5 Les conditions énoncées ci-dessus sont remplies dans la présente espèce :

(i) La décision de révoquer le brevet est entièrement fondée sur des motifs, des faits et des éléments de preuve qui étaient déjà connus des intimés depuis la procédure devant la division d'opposition et qui leur ont été rappelés par écrit lors de la procédure de recours. En outre, les intimés ont utilisé de la possibilité de formuler des observations sur les motifs du recours qui leur ont été communiqués par courrier le 9 février 1995, ainsi que sur la notification de la Chambre en date du 11 mars 1998, en produisant des déclarations détaillées le 17 août 1995 et le 8 juillet 1998.

(ii) Par ailleurs, les intimés (titulaires du brevet) ont clairement fait savoir à la Chambre, avant même la procédure orale, **qu'ils avaient décidé de ne plus participer à la procédure**. Cette déclaration doit, de l'avis de la Chambre, être interprétée comme la décision sans équivoque de la part des intimés de renoncer volontairement aux droits visés à l'article 113(1) CBE et de ne plus faire usage de la possibilité de présenter des observations eu égard aux objections, faits, motifs ou éléments de preuve pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure par les requérants ou la Chambre, et susceptibles ultérieurement de s'avérer décisifs pour la révocation du brevet, **même si l'occasion leur en était donnée**.

2.6 Aus diesen Überlegungen heraus ist die Kammer der Auffassung, daß die Beratung und Entscheidung über den Widerruf des Patents bei dieser Sachlage nicht gegen die Schlußfolgerungen der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 4/92 verstößt und trotz des Fernbleibens der Beschwerdegegnerin von der mündlichen Verhandlung nicht deren in Artikel 113 (1) EPÜ verankerte Verfahrensrechte verletzt.

*3. Neuheit des Anspruchs 2 (Art. 100 a) in Verbindung mit Art. 54 EPÜ)*

3.1 Im Zusammenhang mit dem Einwand der Beschwerdeführerin nach Artikel 54 EPÜ gegen die Neuheit des Anspruchs 2 und der entsprechenden Entscheidung der Einspruchsabteilung erachtet es die Kammer für zweckmäßig, zunächst einmal zu klären, was in Anspruch 2 des Streitpatents eigentlich beansprucht wird.

Anspruch 2, der im **Hauptantrag** und den **Hilfsanträgen** identisch ist, richtet sich auf

i) die Verwendung eines aromatischen Esters eines Phenols oder eines aromatischen Alkohols (nachstehend "**aromatischer Ester**" oder "**aromatische Ester**" genannt)

ii) als Hemmstoff für Esterase produzierende Mikroorganismen

iii) in einem desodorierenden Gemisch, das zusätzlich ein Duftstoffgemisch und einen Träger für den aromatischen Ester und das Duftstoffgemisch aufweist.

Als geeignete aromatische Alkohole werden im Streitpatent beispielsweise Benzylalkohol und Phenylethylalkohol genannt (s. Spalte 3, Zeilen 22 bis 23). Geeignete aromatische Säuren, die mit diesen aromatischen Alkoholen aromatische Ester bilden können, sind beispielsweise Salicylsäure, Zimtsäure und Phenylessigsäure (s. Spalte 3, Zeilen 31 und 32). Als Träger im desodorierenden Gemisch gemäß Anspruch 2 kommen beispielsweise 96 % Ethanol (s. Spalte 3, Zeile 48), Talkum, Stärke oder andere geeignete Pulver in Frage (s. Spalte 4, Zeilen 2 und 3).

2.6 On the basis of the above considerations, the board is of the opinion that, in the circumstances of the present case, considering and deciding in substance on the revocation of the patent does not conflict with the conclusions of the Enlarged Board of Appeal in decision G 4/92 and does not contravene the respondents' procedural rights as laid down in Article 113(1) EPC, in spite of the absence of the respondents during oral proceedings.

*3. Novelty of claim 2 (Article 100(a) in conjunction with Article 54 EPC)*

3.1 As a preliminary point in connection with the appellants' objection under Article 54 EPC to the novelty of claim 2 and the decision of the opposition division in this respect, in the present case the board considers it useful and appropriate to focus attention on what is in fact claimed in claim 2 of the contested patent.

Claim 2, which is identically worded in both the **main** and the **auxiliary requests**, is directed to:

(i) the use of an aromatic ester of a phenol or of an aromatic alcohol (hereinafter referred to as "**aromatic ester**" or "**aromatic esters**")

(ii) as an inhibitor of esterase producing micro-organisms

(iii) in a deodorant composition additionally comprising a perfume composition and a vehicle for said aromatic ester and the perfume composition.

Suitable aromatic alcohols mentioned in the contested patent are, for example, benzyl alcohol and phenyl ethyl alcohol (see column 3, lines 22 to 23). Suitable aromatic acids which have the capability of forming aromatic esters with the aforementioned aromatic alcohols include, for example, salicylic acid, cinnamic acid and phenylacetic acid (see column 3, lines 31 to 32). Vehicles for use in the deodorant composition according to claim 2 include, for example, 96% ethanol (see column 3, line 48), talcum, starch or other suitable powder (see column 4, lines 2 to 3).

2.6 Etant donné ce qui précède, la Chambre estime que, dans les circonstances de l'espèce, le fait d'examiner et de trancher sur le fond la question de la révocation du brevet n'est pas en contradiction avec les conclusions de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/92 et ne porte pas atteinte aux droits procéduraux des intimés tels qu'énoncés à l'article 113(1) CBE, malgré l'absence de ces derniers à la procédure orale.

*3. Nouveauté de la revendication 2 (article 100a) en liaison avec l'article 54 CBE)*

3.1 S'agissant de l'objection soulevée par les requérants en vertu de l'article 54 CBE à propos de la nouveauté de la revendication 2 et de la décision prise à ce sujet par la division d'opposition, la Chambre estime utile et approprié en l'espèce de se pencher tout d'abord sur ce qui constitue en réalité l'objet revendiqué dans la revendication 2 du brevet attaqué.

La revendication 2, formulée de façon identique dans la **requête principale** et dans la **requête subsidiaire**, porte sur :

i) l'utilisation d'un ester aromatique d'un phénol ou d'un alcool aromatique (dénommé ci-après "**ester aromatique**" ou "**esters aromatiques**"),

ii) comme inhibiteur des micro-organismes producteurs d'estérase,

iii) dans une composition déodorante comportant en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits ester aromatique et composition parfumée.

Parmi les alcools aromatiques entrant en ligne de compte, le brevet attaqué mentionne, par exemple, l'alcool benzylique et l'alcool phényléthylique (cf. colonne 3, lignes 22 à 23). Les acides aromatiques permettant d'obtenir des esters aromatiques avec les alcools aromatiques précités comprennent, par exemple, l'acide salicylique, l'acide cinnamique et l'acide phénylacétique (cf. colonne 3, lignes 31 à 32). Parmi les véhicules utilisables dans la composition désodorisante selon la revendication 2, sont mentionnés l'éthanol à 96% (cf. colonne 3, ligne 48), le talc, l'amidon ou toute autre poudre appropriée (cf. colonne 4, lignes 2 à 3).

3.2 Die in Anspruch 2 definierte Gruppe der "aromatischen Ester" umfaßt natürlich eine beträchtliche Zahl von Verbindungen, die an sich im Stand der Technik bekannt sind, z. B. Benzylsalicylat oder Phenylethylphenylacetat.

Auch die Verwendung "aromatischer Ester" als Wirkstoffe in desodorierenden Erzeugnissen ist im Stand der Technik bereits bekannt. So offenbart die Entgegenhaltung 1 speziell in den Beispielen 1, 3, 4 und 5

i) die Verwendung eines Stoffs aus der Gruppe der "**aromatischen Ester**"

ii) als **Wirkstoff** [s. Seite 2, Zeilen 43 bis 46: "Die wichtigsten für die Formulierung von desodorierenden Gemischen **mit dem neuen Wirkprinzip** erforderlichen Stoffe – unter anderem Benzylsalicylat in den Beispielen 1, 5, Coniferylbenzoat in Beispiel 3, Phenylethylphenylacetat in Beispiel 4 – sind diejenigen ..."]

iii) in desodorierenden Erzeugnissen, die zusätzlich verschiedene Duftstoffe (s. Seite 1, Zeilen 25 bis 26: "einige davon können Duftstoffe sein") aufweisen, und

einen Träger für den Ester als Wirkstoff und die Duftstoffe (s. Seite 3, Zeile 29 bis Seite 5, Zeile 111).

Genauer gesagt offenbart Beispiel 1 einen desodorierenden Talkumpuder, der aus 99,5 Gew.-% Talkum als Träger und 0,5 Gew.-% eines desodorierenden Gemischs besteht, das wiederum als Wirkstoff 4 Teile **Benzylsalicylat**, d. h. einen "aromatischen Ester", sowie verschiedene Duftstoffe enthält, z. B. Ambra AB 358, Bergamott AB 430, Orangenöl.

Beispiel 3 offenbart eine desodorierende Handlotion in Form einer Öl-in-Wasser-Emulsion, die einen Träger enthält, der speziell zum Auftragen des desodorierenden Gemischs auf die Haut entwickelt wurde, und 0,5 Gew.-% eines desodorierenden Gemischs, das wiederum als Wirkstoff 5 Teile **Siam-Benzoeharz** sowie verschiedene Duftstoffe enthält. Nach der Entgegenhaltung 6 ist der wesentliche Bestandteil von Siam-Benzoeharz **Coniferylbenzoat**, d. h. ein "aromatischer Ester".

3.2 There can be no doubt that the group of "aromatic esters" defined in claim 2 embraces a considerable number of compounds which are well known *per se* in the state of the art, eg benzyl salicylate or phenylethyl phenyl acetate.

The use of "aromatic esters" as an active ingredient in deodorising products is likewise already known in the state of the art. Thus citation (1) discloses, in particular in Examples 1, 3, 4 and 5:

(i) the use of a substance falling within the group of "**aromatic esters**"

(ii) as an **active** ingredient [see page 2, lines 43 to 46: "The essential substances – eg amongst others benzyl salicylate in Examples 1, 5; amongst others coniferyl benzoate in Example 3; amongst others phenylethyl phenylacetate in Example 4 – required for the formulation of deodorant compositions that are **operative according to the new principle** are those ..."]

(iii) in deodorising products which additionally comprise various perfumery materials (see page 1, lines 25 to 26: "some of which can be perfumery materials") and

a vehicle for said active ester and perfume materials (see page 3, line 29, to page 5, line 111).

More specifically, Example 1 discloses a deodorant talcum powder consisting of 99.5% by weight of talc as the vehicle and 0.5% of a deodorant composition, which itself contains as an active ingredient 4 parts of **benzyl salicylate**, ie an "aromatic ester", along with various perfumery materials, eg Amber AB 358, Bergamot AB 430, Orange oil sweet, etc.

Example 3 discloses a deodorant oil-in-water hand lotion containing a vehicle which is specifically designed to apply the deodorant composition to the skin and 0.5% by weight of a deodorant composition, which itself contains as an active ingredient 5 parts of **benzoin siam resinoid** along with various perfumery materials. According to citation (6) the major constituent of benzoin siam resinoid is **coniferyl benzoate**, ie an "aromatic ester".

3.2 Il ne fait aucun doute que le groupe des "esters aromatiques" défini dans la revendication 2 englobe de nombreux composés bien connus en tant que tels dans l'état de la technique, par exemple le salicylate de benzyle ou l'ester phényléthylé de l'acide phénylacétique.

De même, l'utilisation d'"esters aromatiques" comme principe actif dans des produits désodorisants est connue dans l'état de la technique. Ainsi, le document (1) divulgue, notamment dans les exemples 1, 3, 4 et 5 :

i) l'utilisation d'une substance appartenant au groupe des "**esters aromatiques**"

ii) comme principe **actif** [cf. page 2, lignes 43 à 46 : "Les substances essentielles – notamment le salicylate de benzyle aux exemples 1, 5 ; le benzoate coniférylique à l'exemple 3 ; l'ester phényléthylé de l'acide acétique à l'exemple 4 – nécessaires à la formulation des compositions désodorisantes qui **agissent conformément au nouveau principe** sont ...."]

iii) dans des produits désodorisants comprenant, en plus, divers parfums (cf. page 1, lignes 25 à 26 : "dont certains peuvent être des parfums") et

un véhicule pour lesdits ester actif et parfums (cf. page 3, ligne 29, à la page 5, ligne 111).

Plus précisément, l'exemple 1 divulgue un talc désodorisant en poudre constituée de 99,5% en poids de talc en tant que véhicule et de 0,5% d'une composition désodorisante, laquelle renferme, comme principe actif, 4 parties de **salicylate de benzyle**, c'est-à-dire un "ester aromatique", ainsi que divers ingrédients de parfumerie (Ambre AB 358, Bergamote AB 430, extrait d'écorce d'orange, etc).

L'exemple 3 divulgue une lotion désodorisante pour les mains sous forme d'émulsion contenant un véhicule spécialement conçu pour l'application sur la peau de la composition désodorisante et 0,5% en poids d'une composition désodorisante, laquelle renferme comme principe actif 5 parties de **benjoin de Siam** avec plusieurs ingrédients de parfumerie. D'après le document (6), le principal constituant du benjoin de Siam est le **benzoate coniférylique**, c'est-à-dire un "ester aromatique".

Ebenso offenbaren auch die Beispiele 4 und 5 desodorierende Erzeugnisse aus einem Träger und einem desodorierenden Gemisch, das wiederum als Wirkstoff 5 Teile **Phenylethylphenylacetat** (Beispiel 4) bzw. 15 Teile **Benzylsalicylat** (Beispiel 5) sowie verschiedene Duftstoffe enthält. In Beispiel 5 besteht der Träger aus 80 % Alkohol.

Andererseits enthält weder die Entgegenhaltung 1 noch irgendeine andere in das Verfahren eingeführte Entgegenhaltung eine Offenbarung oder Lehre, wonach ein "aromatischer Ester", wie er in Anspruch 2 genauer beschrieben und oben angeführt ist, bei der Verwendung in einem desodorierenden Gemisch in der Lage ist, auf der menschlichen Haut vorhandene Esterase produzierende Mikroorganismen zu hemmen. Dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

3.3 Somit ergibt ein Vergleich des im vorliegenden Anspruch 2 beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung im Stand der Technik, daß das, was im vorliegenden Fall in der Entgegenhaltung 1 **nicht** der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, die Entdeckung oder Erklärung war, daß "aromatische Ester" als Wirkstoffe in einem desodorierenden Gemisch die **Fähigkeit aufweisen**, auf der menschlichen Haut vorhandene **Esterase produzierende Mikroorganismen zu hemmen**.

Allerdings sind "**aromatische Ester**" an sich und **ihre Verwendung als Wirkstoffe in desodorierenden Erzeugnissen**, die zusätzlich ein Duftstoffgemisch sowie einen Träger für die aromatischen Ester und das Duftstoffgemisch aufweisen, der Öffentlichkeit in der Entgegenhaltung 1 zweifellos in Form einer technischen Lehre **zugänglich gemacht** worden.

3.4 Aus den Überlegungen unter den vorangegangenen Punkten geht ausreichend klar hervor, daß die Neuheitsprüfung im vorliegenden Fall von der Antwort auf die Frage abhängt, ob die oben angeführte beanspruchte Wirkung oder Fähigkeit der "aromatischen Ester", die im Stand der Technik nicht offenbart, in Anspruch 2 des Streitpatents aber genannt ist, dem in Anspruch 2 beanspruchten Gegenstand Neuheit verleihen kann. In der Frage der Neuheit berief sich die Beschwerdegegnerin hauptsächlich auf die Entscheidung G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93).

Likewise, Examples 4 and 5 disclose deodorising products consisting of a vehicle and a deodorant composition, which itself contains as an active ingredient 5 parts of **phenyl ethyl phenylacetate** (Example 4) or 15 parts of **benzyl salicylate** (Example 5) along with various perfumery materials. In Example 5 the vehicle consists of 80% alcohol.

On the other hand, neither (1) nor any other citation available in the proceedings contains a disclosure or teaching to the effect that an "aromatic ester" of the kind described more precisely in claim 2 and mentioned above has, when used in a deodorant composition, the capability of inhibiting esterase producing micro-organisms present on human skin. This was not contested by the appellants.

3.3 Thus a comparison of the claimed subject-matter in present claim 2 with the disclosure of the state of the art makes it clear that what was in the present case indeed **not** made available to the public in citation (1) was the discovery or explanation that "aromatic esters", when used as an active ingredient in a deodorant composition, have the **capability of inhibiting esterase producing micro-organisms** present on human skin.

On the other hand, "**aromatic esters**" *per se* and **their use as an active ingredient in deodorising products** additionally comprising a perfume composition and a vehicle for said aromatic esters and the perfume composition have undoubtedly been **made available** to the public in (1) in the form of a technical teaching.

3.4 From the considerations in the foregoing points it is sufficiently clear that the assessment of novelty in the present case depends on the answer to the question whether or not the above-mentioned claimed effect or capability of the "aromatic esters", which is not disclosed in the state of the art but which is mentioned in claim 2 of the patent in suit, can confer novelty to the subject-matter claimed in claim 2. As regards the prevailing question of novelty, the respondents relied primarily on decision G 2/88 (OJ EPO 1990, 93).

De même, les exemples 4 et 5 divulguent des produits désodorisants constitués d'un véhicule et d'une composition désodorisante, laquelle renferme comme principe actif 5 parties d'**ester phényléthylrique de l'acide phénylacétique** (exemple 4) ou 15 parties de **salicylate de benzyle** (exemple 5) ainsi que plusieurs ingrédients de parfumerie. Dans l'exemple 5, le véhicule se compose à 80% d'alcool.

Par contre, ni le document (1), ni aucun autre document versé au dossier ne contient de divulgation ou d'enseignement tendant à indiquer qu'un "ester aromatique" du type décrit plus en détails dans la revendication 2 et mentionné ci-dessus peut, dans une composition désodorisante, inhiber les micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine. Cela n'a pas été contesté par les requérants.

3.3 Par conséquent, si l'on compare l'objet revendiqué selon la revendication 2 avec l'état de la technique, il apparaît de toute évidence qu'une chose **n'était pas**, en l'occurrence, portée à la connaissance du public par le document (1), à savoir la découverte ou l'explication selon laquelle des "esters aromatiques", utilisés comme principes actifs dans une composition désodorisante, **peuvent inhiber les micro-organismes producteurs d'estérase** présents sur la peau humaine.

En revanche, les "**esters aromatiques**" en tant que tels et **leur utilisation comme principes actifs dans des produits désodorisants** comportant en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits esters aromatiques et composition parfumée, ont sans aucun doute été **divulgués** au public par le document (1) sous la forme d'un enseignement technique.

3.4 Compte tenu de ce qui précède, il est évident que l'appréciation de la nouveauté dans la présente espèce dépend de la question de savoir si l'effet ou la propriété revendiqués ci-dessus pour les "esters aromatiques", lesquels ne sont pas divulgués dans l'état de la technique mais mentionnés dans la revendication 2 du brevet attaqué, peuvent conférer un caractère de nouveauté à l'objet de ladite revendication. En ce qui concerne la question essentielle de la nouveauté, les intimés se sont principalement appuyés sur la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93).

Um die in der Entscheidung G 2/88 dargelegten Schlußfolgerungen richtig auf den vorliegenden Fall anwenden zu können, hält es die Kammer für zweckmäßig, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage iii und die in der Entscheidung darauf erteilte Antwort zu rekapitulieren.

Diese Frage hatte wie folgt gelautet: "Ist ein Anspruch für die Verwendung eines Stoffs für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ gegenüber einer Vorveröffentlichung, die die Verwendung dieses Stoffs für einen **anderen** nichtmedizinischen Zweck offenbart, wenn das einzige **neue Merkmal** des Anspruchs der **Zweck** ist, für den der Stoff verwendet wird?"

Die Antwort auf die Frage iii ist unter der Nummer 10.3 der Entscheidungsgründe wie folgt zusammengefaßt: "Bei einem Anspruch auf eine **neue** Verwendung eines bekannten Stoffs kann diese **neue** Verwendung eine **neu entdeckte** und im Patent beschriebene **technische Wirkung** wiedergeben. Die Erzielung dieser technischen Wirkung ist als funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs zu betrachten (z. B. die Erreichung dieser technischen Wirkung in einem bestimmten Zusammenhang). Ist dieses technische Merkmal der Öffentlichkeit zuvor nicht durch eines der in Artikel 54 (2) EPÜ genannten Mittel zugänglich gemacht worden, dann ist die beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische Wirkung bei der Ausführung dessen, was zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, möglicherweise inhärent aufgetreten ist."

Die Schlußfolgerungen in der Entscheidung G 2/88 lassen sich mit Bezug auf zwei Einzelfälle weiter klären, die von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung berücksichtigt wurden:

In der Entscheidung T 59/87 (ABI. EPA 1988, 347), mit der die oben angeführte Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wurde, war die Verwendung eines bestimmten Stoffs als rosthemmender Zusatz bereits im Stand der Technik bekannt. Aufgrund der **neu entdeckten reibungsverringernenden Wirkung** dieses Stoffs wurden Ansprüche, die auf die bis dahin unbekannte, **neue** Verwendung dieses Stoffs als reibungsverringernender Zusatz in einem Schmiermittel gerichtet waren, in der Endentscheidung (T 59/87, ABI. EPA 1991, 561) nach den oben dargelegten Grund-

In order to be able to correctly apply the conclusions laid down in decision G 2/88 to the present case, the board considers it useful to recapitulate question (iii), which was referred to the Enlarged Board of Appeal, and the answer to this question given in the said decision.

The question was: "Is a claim to the use of a compound for a particular non-medical purpose novel for the purpose of Article 54 EPC, having regard to a prior publication which discloses the use of that compound for a **different** non-medical purpose, so that the only **novel feature** in the claim is the **purpose** for which the compound is used?"

The answer to this question is summarised in point 10.3 of the reasons as follows: "With respect to a claim to a **new** use of a known compound, such **new** use may reflect a **newly discovered technical effect** described in the patent. The attaining of such a technical effect should then be considered as a functional technical feature of the claim (eg the achievement in a particular context of that technical effect). If that technical feature has not been previously made available to the public by any of the means as set out in Article 54(2) EPC, then the claimed invention is novel, even though such technical effect may have inherently taken place in the course of carrying out what has previously been made available to the public."

The conclusions in decision G 2/88 can be even further clarified by reference to two specific cases which the Enlarged Board of Appeal considered in its decision:

In the case of decision T 59/87 (OJ EPO 1988, 347), which gave rise to the referral of the above-mentioned question to the Enlarged Board of Appeal, the use of a certain substance as a rust-inhibiting additive was already known in the state of the art. Based on the **newly discovered friction-reducing effect** of the same substance, claims directed to the hitherto unknown, **new** use of that substance as a friction-reducing agent in a lubricant composition were held in the final decision (T 59/87, OJ 1991, 561) to be novel within the meaning of Article 54(1) EPC on the

Pour pouvoir appliquer correctement à la présente espèce les conclusions énoncées dans la décision G 2/88, la Chambre juge utile de récapituler la question (iii) qui avait été soumise à la Grande Chambre de recours, ainsi que la réponse qui y a été donnée dans ladite décision.

La question était la suivante: "Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens où l'entend l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de ce même composé dans un but **différent**, ne relevant pas du domaine médical, **la nouveauté** de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le **but** dans lequel le composé est utilisé?"

La réponse à cette question est résumée comme suit au point 10.3 des motifs: "Dans le cas d'une revendication portant sur une **nouvelle** utilisation d'un composé connu, cette **nouvelle** utilisation peut correspondre à l'obtention d'un **effet technique qui vient d'être découvert** et qui est décrit dans le brevet. Il convient alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une caractéristique technique fonctionnelle indiquée dans la revendication (par exemple, l'obtention de cet effet technique dans un contexte particulier). Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'article 54(2) CBE, l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu au cours de la mise en oeuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public."

Les conclusions de la décision G 2/88 sont encore plus claires si l'on se reporte aux affaires examinées par la Grande Chambre de recours dans sa décision:

Dans l'affaire T 59/87 (JO OEB 1988, 347), qui a donné lieu à la saisine de la Grande Chambre de recours eu égard à la question susmentionnée, l'utilisation d'une substance comme additif anti-corrosion était déjà connue dans l'état de la technique. Sur la base de l'**effet réducteur de frottement nouvellement découvert** de la même substance, des revendications portant sur l'utilisation **nouvelle**, jusque-là inconnue de ladite substance, en tant qu'agent réducteur de frottement dans une composition lubrifiante ont été considérées, dans la décision finale (T 59/87,

sätzen für neu im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ befunden. Während die bekannte Verwendung des Stoffs die Verhinderung der Rostbildung war, bestand die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, die Reibung zwischen sich bewegenden Flächen in Motoren zu verringern. Schmiermittel lassen sich zu zahlreichen Zwecken einsetzen, und beide Wirkungen können in völlig verschiedenen Situationen von Bedeutung sein. Somit bestehen auf der Grundlage von zwei ganz unterschiedlichen Wirkungen zwei ganz unterschiedliche Anwendungen oder Verwendungen desselben Stoffs, die sich klar voneinander unterscheiden lassen.

Im zweiten Fall, der Entscheidung T 231/85 (ABI. EPA 1989, 74; angeführt in G 2/88, Nr. 9.1 der Entscheidungsgründe), war die Verwendung bestimmter Stoffe zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums im Stand der Technik bekannt. Auf der Grundlage der **neu entdeckten fungiziden Wirkung** dieser Stoffe wurden Ansprüche, die auf die Verwendung dieser Stoffe für den bis dahin unbekannt, **neuen** Zweck der Bekämpfung und der vorbeugenden Bekämpfung von Pilzen gerichtet waren, nach den oben dargelegten Grundsätzen für neu im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ befunden. In der beanspruchten Erfindung wie auch im Stand der Technik wurden beide Behandlungen – d. h. zur Bekämpfung von Pilzen und zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums – auf dieselbe Weise ausgeführt (das Mittel für die Realisierung war also dasselbe). Daher konnte die neu entdeckte technische Wirkung, d. h. die fungizide Wirkung, bereits inhärent aufgetreten sein, als die betreffenden Stoffe für den bekannten Zweck (Beeinflussung des Pflanzenwachstums) verwendet wurden. Dies wurde nicht als neuheits-schädlich beurteilt, weil es im Zusammenhang mit Artikel 54 (2) EPÜ darum geht zu entscheiden, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und nicht darum, was in dem zugänglich Gemachten "inhärent" enthalten gewesen sein mag. Nach dem EPÜ ist eine der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemachte und deshalb nicht erkannte oder heimliche Benutzung kein Grund, um die Neuheit und Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents anzuzweifeln.

In T 231/85 wiederum liegen auf der Grundlage von zwei ganz unterschiedlichen Wirkungen zwei ganz unterschiedliche Anwendungen oder Verwendungen derselben Stoffe vor, die sich klar voneinander unterscheiden lassen. Die Umstände, unter

basis of the principles outlined above. Whereas the known use of the substance was to inhibit rust, the problem underlying the claimed invention was to reduce the friction between sliding surfaces in engines. Lubricants may be applied for numerous purposes and either of the two effects may be important in quite different situations. There thus exist, based on two distinctly different effects, two distinctly different applications or uses for the same substance, which can clearly be distinguished from each other.

In the second case, decision T 231/85 (OJ EPO 1989, 74; mentioned in G 2/88, reasons, point 9.1), the use of certain substances for influencing plant growth was known in the state of the art. Based on the **newly discovered fungicidal effect** of the same substances, claims directed to the use of these substances for the hitherto unknown, **new** purpose of controlling fungi and preventive fungus control were held to be novel within the meaning of Article 54(1) EPC on the basis of the principles outlined above. In both the claimed invention and the state of the art the respective treatments, ie the treatment for controlling fungi on the one hand, and the treatment for influencing plant growth on the other, were carried out in the same way (so the means of realisation was the same). It was thus possible that the newly discovered technical effect, more specifically the fungicidal effect, might already have inherently taken place when the substances in question were applied for the known purpose (influencing plant growth). This was not considered as prejudicial to novelty on the basis that, under Article 54(2) EPC, the question to be decided is what has been made available to the public; the question is not what may have been "inherent" in what has been made available. Under the EPC, a hidden or secret use, because it has not been made available to the public, is not a ground for objection to the novelty and validity of a European patent.

Again, in T 231/85 there exist, based on two distinctly different effects, two distinctly different applications or uses for the same substances, which can clearly be distinguished from each other. The circumstances in which the substances are applied for

JO 1991, 561), comme répondant aux critères de nouveauté de l'article 54(1) CBE en vertu des principes exposés plus haut. Alors que l'utilisation connue de la substance concernait la lutte contre la corrosion, le problème sous-tendant l'invention revendiquée était de réduire le frottement des surfaces en mouvement dans des moteurs. Les lubrifiants se prêtant à de nombreuses applications, chacun des deux effets produits pouvaient jouer un rôle important dans des situations très différentes. La même substance produisait donc deux effets bien différents, donnant lieu à deux applications ou utilisations nettement distinctes l'une de l'autre.

Dans la deuxième affaire, la décision T 231/85 (JO OEB 1989, 74 ; mentionnée dans G 2/88, au point 9.1 des motifs), l'utilisation de certaines substances qui influent sur la croissance des plantes était connue dans l'état de la technique. Se basant sur l'**effet fongicide nouvellement découvert** des mêmes substances, des revendications portant sur l'utilisation de ces substances dans le but **nouveau**, jusque-là inconnu, de lutter contre les champignons et d'éviter leur apparition ont été jugées nouvelles au sens de l'article 54 (1) CBE en vertu des principes énoncés ci-dessus. Tant dans l'invention revendiquée que dans l'état de la technique, les traitements respectifs, à savoir le traitement visant à lutter contre les champignons d'une part, et le traitement visant à influencer sur la croissance des végétaux d'autre part, étaient administrés de la même façon (le mode de réalisation était donc identique). Il n'était donc pas exclu que l'effet technique nouvellement découvert, à savoir l'effet fongicide, ait déjà pu se produire de façon inhérente lorsque les substances en question étaient appliquées dans le but connu (action sur la croissance des plantes). La chambre n'a pas considéré que cela pouvait porter atteinte à la nouveauté puisque, en vertu de l'article 54(2) CBE, la question décisive est de savoir ce qui a été rendu accessible au public, et non de savoir ce qui pouvait être "inhérent" à la divulgation. D'après la CBE, une utilisation dissimulée ou secrète, du fait qu'elle n'a pas été rendue accessible au public, ne constitue pas un motif d'objection à l'encontre de la nouveauté et de la validité d'un brevet européen.

Dans l'affaire T 231/85 également, les mêmes substances produisaient deux effets bien différents, donnant lieu à deux applications ou utilisations nettement distinctes l'une de l'autre. Les circonstances dans lesquelles ces substances étaient admi-

denen die Stoffe zur Bekämpfung von Pilzen eingesetzt werden, sind nämlich andere als die, unter denen sie zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums verwendet werden.

Aus der Entscheidung G 2/88 und den oben angeführten Beispielen ergibt sich, daß Neuheit im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ zuerkannt werden kann, wenn die Entdeckung einer **neuen technischen Wirkung eines bekannten Stoffs** zu einer Erfindung führt, die in den Ansprüchen als Verwendung dieses Stoffs für einen **bis dahin unbekannten, neuen nicht-medizinischen Zweck** definiert wird, der dieser Wirkung entspricht (d. h. ein neues funktionelles technisches Merkmal), selbst wenn das einzige neue Merkmal in diesem Anspruch der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird.

Umgekehrt läßt sich aus der Entscheidung G 2/88 ableiten, daß keine Neuheit vorliegt, wenn der Anspruch auf die Verwendung eines **bekannten Stoffs** für einen **bekannten nicht-medizinischen Zweck** gerichtet ist, selbst wenn in diesem Anspruch **eine neu entdeckte technische Wirkung** angegeben ist, die der bekannten Verwendung zugrunde liegt.

3.5 Nach Auffassung der Kammer ist genau das hier der Fall. Wie bereits angeführt, ist die Verwendung eines "aromatischen Esters" als Wirkstoff in desodorierenden Gemischen bereits in der Entgegenhaltung 1 offenbart. Auch wenn die Entgegenhaltung 1 keine mögliche Erklärung für die Wirkung "aromatischer Ester" bei ihrer Verwendung als Wirkstoffe in einem desodorierenden Erzeugnis enthält und dem Fachmann sicherlich auch keine Informationen liefert, daß solche Ester die Wirkung oder Fähigkeit aufweisen, auf der menschlichen Haut vorhandene Esterase produzierende Mikroorganismen zu hemmen (d. h. eine **neu entdeckte technische Wirkung**), wurden "aromatische Ester" (d. h. **bekannte Stoffe**) doch in der Entgegenhaltung 1 bereits als Wirkstoffe in desodorierenden Erzeugnissen verwendet, die zusätzlich ein Duftstoffgemisch und einen Träger für die aromatischen Ester und das Duftstoffgemisch aufwiesen (d. h. **bekannte nichtmedizinische Verwendung**).

Somit ist die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 nach Auffassung der Kammer neuheitsschädlich für den vorliegenden Anspruch 2. Dabei ist es für die Neuheitsschädlichkeit ohne Bedeutung, daß die tatsächliche technische Wirkung der "aromatischen Ester" in desodorierenden Gemischen in der Entgegenhaltung nicht

the purpose of controlling fungi are in fact different from those in which they are applied for the purpose of regulating plant growth.

It follows from decision G 2/88 and the examples mentioned above that novelty within the meaning of Article 54(1) can be acknowledged in cases where the discovery of a **new technical effect of a known substance** leads to an invention which is defined in the claim in terms of the use of that substance for a **hitherto unknown, new non-medical purpose** reflecting said effect (ie a new functional technical feature), even if the only novel feature in that claim is the purpose for which the substance is used.

Conversely, it can be inferred from decision G 2/88 that no novelty exists, if the claim is directed to the use of a **known substance** for a **known non-medical purpose**, even if a **newly discovered technical effect** underlying said known use is indicated in that claim.

3.5 In the board's opinion, the latter is precisely the case here. As already stated above, the use of an "aromatic ester" as an active ingredient in deodorant compositions is already disclosed in (1). Although citation (1) is silent about the possible explanation for the effect exhibited by "aromatic esters" when used as an active ingredient in a deodorising product, and certainly provides no information to a person skilled in the art that such esters exhibit the effect or capability of inhibiting esterase producing micro-organisms present on human skin (ie a **newly discovered technical effect**), "aromatic esters" (ie **known substances**) were already used in (1) as an active ingredient for the purpose of providing deodorising products additionally comprising a perfume composition and a vehicle for said aromatic esters and the perfume composition (ie a **known non-medical purpose**).

Thus the disclosure in citation (1) is, in the board's judgment, prejudicial to the novelty of present claim 2. It is immaterial for the purposes of prejudice to novelty that the actual technical effect exhibited by "aromatic esters" in deodorising compositions is not described in the cited document. The *ex post facto* discovery

nistrées aux fins de lutter contre les champignons étaient en fait différentes de celles qui entouraient leur utilisation en tant que régulateurs de la croissance végétale.

Il ressort de la décision G 2/88 et des exemples susmentionnés que la nouveauté au sens de l'article 54(1) peut être reconnue lorsque la découverte d'un **nouvel effet technique** d'une **substance connue** donne lieu à une invention qui est définie dans la revendication par l'utilisation de ladite substance en vue d'un **usage non médical nouveau, jusqu'alors inconnu**, reflétant ledit effet (nouvelle caractéristique technique fonctionnelle), même si la seule caractéristique nouvelle de cette revendication est le but dans lequel la substance est utilisée.

Inversement, il peut être déduit de la décision G 2/88 qu'une invention n'est pas nouvelle si la revendication porte sur l'utilisation d'une **substance connue** à **des fins non médicales connues**, même si un **effet technique nouvellement découvert** sous-tendant cette utilisation connue est spécifié dans ladite revendication.

3.5 De l'avis de la Chambre, tel est précisément le cas dans la présente espèce. Comme il a déjà été indiqué plus haut, l'utilisation d'un "ester aromatique" comme principe actif dans des compositions désodorisantes est déjà divulguée dans le document (1). Bien que celui-ci ne contienne aucune description de l'effet produit par les "esters aromatiques" lorsqu'ils sont utilisés comme principe actif dans une composition désodorisante, et ne suggère en aucune façon à l'homme du métier que de tels esters ont comme effet ou comme propriété d'inhiber les micro-organismes producteurs d'estérase présents sur la peau humaine (**effet technique nouvellement découvert**), il n'en demeure pas moins que les "esters aromatiques" (**substances connues**) étaient déjà utilisés comme principe actif dans le document (1) en vue de l'obtention de produits désodorisants comprenant en outre une composition parfumée et un véhicule pour lesdits esters aromatiques et composition parfumée (**usage non médical connu**).

La Chambre estime par conséquent que la divulgation contenue dans le document (1) porte atteinte à la nouveauté de la présente revendication 2. Il importe peu à cet égard que l'effet technique produit par les "esters aromatiques" présents dans des compositions désodorisantes ne soit pas décrit dans le document cité.

beschrieben ist. Die nachträgliche Entdeckung, daß die desodorierende Wirkung "aromatischer Ester" bei deren Verwendung als Wirkstoff in desodorierenden Erzeugnissen durch ihre Fähigkeit bedingt sein könnte, Esterase erzeugende Mikroorganismen zu hemmen, könnte möglicherweise als (unter Umständen überraschende) Erkenntnis über die bekannte Verwendung oder Anwendung solcher Ester gewertet werden, kann dem Anspruch 2 aber keine Neuheit verleihen, weil dafür die neu entdeckte Wirkung zu einer neuen technischen Anwendung oder Verwendung der "aromatischen Ester" führen müßte, die nicht zwangsläufig mit der bekannten Anwendung oder Verwendung zusammenhängt und sich klar von ihr unterscheiden läßt. Wie bereits eingehend dargelegt, ist dies hier nicht der Fall.

3.6 Im vorliegenden Fall ist für die Neuheitsschädlichkeit auch ohne Belang, daß die desodorierenden Gemische in den oben angeführten Beispielen der Entgegenhaltung 1 zusätzlich zum "aromatischen Ester" eine ganze Reihe weiterer Inhaltsstoffe enthalten, die ebenfalls in dem unter der Nummer 3.2 i) dargelegten Sinne potentielle Wirkstoffe sind, weil der Anspruch 2 keineswegs auf die Verwendung eines "aromatischen Esters" als einzigem Wirkstoff in desodorierenden Gemischen begrenzt ist.

3.7 Die obigen Erwägungen stehen nach Auffassung der Kammer in Einklang mit den Schlußfolgerungen in der Entscheidung T 254/93 (ABl. EPA 1998, 285, siehe insbesondere Nr. 4.8 der Entscheidungsgründe), wonach **die bloße Erklärung einer Wirkung**, die bei Verwendung eines Stoffs in einem bekannten Stoffgemisch erzielt wird, selbst wenn sie für diesen Stoff in dem bekannten Gemisch nicht bekannt war, einem bekannten Verfahren keine Neuheit verleihen kann, wenn dem Fachmann bewußt war, daß die gewünschte Wirkung eintreten würde.

3.8 Die Kammer pflichtet der Beschwerdeführerin darin bei, daß die Zulassung von Ansprüchen, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bekannten Zweck gerichtet sind und sich vom Stand der Technik lediglich durch die Angabe einer neu entdeckten technischen Wirkung der bekannten Verwendung unterscheiden, möglicherweise zu einem unbegrenzten Ausschließungsrecht für die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bekannten Zweck führen könnte, indem immer wieder eine neue, möglicherweise nur geringfügig unterschiedliche technische Wirkung der

that the deodorising effect of "aromatic esters" when used as an active ingredient in deodorising products may result from their capability of inhibiting esterase producing microorganisms may possibly be regarded as a (potentially surprising) piece of knowledge about the known use or application of such esters but cannot confer novelty on claim 2, since the latter would require that the newly discovered effect ends indeed in a new technical application or use of the "aromatic esters" which is not necessarily correlated with the known application or use and can be clearly distinguished therefrom. This is not the case here, as explained in detail above.

3.6 In the present case it is also immaterial for the purposes of prejudice to novelty that in the above-mentioned examples of citation (1) the deodorant compositions contain in addition to the "aromatic ester" quite a number of other ingredients which are also potentially active in the sense outlined in point 3.2 (i) (above), since claim 2 is in no way limited to the use of an "aromatic ester" as the sole active ingredient in deodorant compositions.

3.7 The above considerations are, in the board's judgment, in line with the conclusions in decision T 254/93 (OJ EPO 1998, 285, see in particular reasons, point 4.8), where it is stated that **the mere explanation of an effect** obtained when using a compound in a known composition, even if the effect was not known to be due to this compound in the known composition, cannot confer novelty on a known process if the skilled person was aware of the occurrence of the desired effect.

3.8 The board concurs with the appellants' opinion in so far as the admissibility of claims directed to the use of a known substance for a known purpose which differ from the state of the art merely by the indication of a newly discovered technical effect associated with the said known use could potentially result in a permanent monopoly of the use of a known substance for a known purpose by means of the repeated introduction into such claims of a new, possibly only subtly different technical effect associated with this known use. It was apparently the clear intention of decision G 2/88 to prevent this by

La découverte a posteriori selon laquelle l'effet désodorisant d'"esters aromatiques" utilisés comme principe actif dans des produits désodorisants, peut provenir de leur action inhibitrice sur les microorganismes producteurs d'estérase, peut, le cas échéant, être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur leur utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication 2 puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en rapport avec l'application ou l'utilisation connue et qui s'en distingue nettement. Tel n'est pas le cas ici, comme expliqué plus haut.

3.6 De même, dans la présente espèce, il importe peu, s'agissant de l'atteinte à la nouveauté, que dans les exemples du document (1) mentionnés plus haut, les compositions désodorisantes contiennent, en plus des "esters aromatiques", plusieurs autres ingrédients pouvant avoir une activité au sens indiqué au point 3.2 (i) (ci-dessus), puisque la revendication 2 n'est en aucune façon limitée à l'utilisation d'un "ester aromatique" comme principe actif unique dans des compositions désodorisantes.

3.7 La Chambre estime que les considérations qui précèdent sont dans le droit fil des conclusions de la décision T 254/93 (JO OEB 1998, 285, cf. notamment le point 4.8 des motifs), selon laquelle **le simple fait d'expliquer un effet** obtenu lorsque l'on utilise un composé dans une composition connue, même s'il s'agit d'un effet dont on ignorait qu'il était dû à la présence de ce composé dans la composition connue, ne saurait conférer un caractère de nouveauté à un procédé connu, si l'homme du métier a déjà constaté l'effet désiré.

3.8 La Chambre se range à l'avis des requérants dans la mesure où le fait d'admettre des revendications portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage connu qui se distinguerait seulement de l'état de la technique par l'indication d'un effet technique nouvellement découvert associé à cet usage connu pourrait aboutir à un monopole permanent sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage connu, par le biais de la mention réitérée, dans de telles revendications, d'un effet technique nouveau associé à cette utilisation connue, qui ne serait peut-être que légèrement différent des effets

bekanntem Verwendung in solche Ansprüche aufgenommen wird. Genau dies sollte die Entscheidung G 2/88 offenbar verhindern, wonach Neuheit im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ nur zuerkannt werden kann, wenn eine **neu entdeckte technische Wirkung** eines bekannten Stoffs zu einer Erfindung führt, die im Anspruch als die Verwendung dieses Stoffs für einen **bis dahin unbekannten, neuen nichtmedizinischen Zweck definiert wird, der dieser Wirkung entspricht**.

3.9 Daraus folgt, daß der Gegenstand des Anspruchs 2 des Haupt- wie auch des Hilfsantrags nicht neu ist. Angesichts dieser Sachlage muß nicht untersucht werden, ob der Anspruch 2 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Da über jeden Antrag nur in seiner Gesamtheit entschieden werden kann, muß auch auf die Patentierbarkeit der übrigen Ansprüche nicht mehr eingegangen werden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

ruling that novelty within the meaning of Article 54(1) EPC can only be acknowledged in cases where a **newly discovered technical effect** of a known substance leads to an invention which is defined in the claim in terms of the use of that substance for a **hitherto unknown, new non-medical purpose reflecting said effect**.

3.9 It follows from the foregoing that the subject-matter of claim 2 of both the main and the auxiliary requests lacks novelty. There is no need in these circumstances to examine whether claim 2 is based on an inventive step. Since a decision can only be taken on each request as a whole, there is likewise no need to look into the patentability of the other claims either.

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The patent is revoked.

connus. C'est à l'évidence ce que souhaitait éviter la Grande Chambre de recours, lorsqu'elle a décidé dans l'affaire G 2/88 que la nouveauté au sens de l'article 54(1) CBE ne peut être reconnue que lorsqu'un **effet technique nouvellement découvert** d'une substance connue donne lieu à une invention définie dans la revendication par l'utilisation de ladite substance en vue d'un **usage non médical nouveau, jusque-là inconnu, reflétant ledit effet**.

3.9 Il s'ensuit que l'objet de la revendication 2 des requêtes principale et subsidiaire n'est pas nouveau. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si la revendication 2 implique une activité inventive. Comme une décision ne peut être rendue que sur chaque requête prise dans son intégralité, il n'est pas non plus nécessaire d'examiner la brevetabilité des autres revendications.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.