

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
GROSSEN BESCHWERDE-  
KAMMER**
**DECISIONS OF THE  
ENLARGED BOARD OF  
APPEAL**
**DECISIONS DE LA GRANDE  
CHAMBRE DE RECOURS**

**Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer vom  
18. Dezember 1992  
G 1/92**  
(Übersetzung)

**Opinion of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
18 December 1992  
G 1/92**  
(Language of the proceedings)

**Avis de la Grande  
Chambre de recours en date du  
18 décembre 1992  
G 1/92**  
(Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Composition of the board:

Composition de la Chambre:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: C. Payraudeau  
O. Bossung  
G. Gall  
E. Persson  
G. Szabo  
P. van den Berg

Präsident: P. Gori  
Members: C. Payraudeau  
O. Bossung  
G. Gall  
E. Persson  
G. Szabo  
P. van den Berg

Président: P. Gori  
Membres: C. Payraudeau  
O. Bossung  
G. Gall  
E. Persson  
G. Szabo  
P. van den Berg

**Stichwort: Öffentliche  
Zugänglichkeit**

**Headword: Availability to the  
public**

**Référence: Accessibilité au public**

**Artikel: 54 (2), 112 (1) b EPÜ**

**Article: 54(2), 112(1)(b) EPC**

**Article: 54(2), 112(1)(b) CBE**

**Schlagwort:** "Neuheit - Stand der  
Technik - Zugänglichkeit -  
Zusammensetzung des Erzeugnisses -  
Offenkundige Vorbenutzung"

**Keyword:** "Novelty - State of the  
art - Availability - Composition of  
the product - Public prior use"

**Mot-clé:** "Nouveauté - Etat de la  
technique - Accessibilité -  
Composition du produit - Utilisation  
antérieure connue"

**Leitsatz**

**Headnote:**

**Sommaire**

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

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

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

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

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

*II. Ce même principe s'applique  
mutatis mutandis à tout autre produit.*

## Zusammenfassung des Verfahrens

I. Am 30. Dezember 1991 legte der Präsident des Europäischen Patentamts der Großen Beschwerdekammer in Ausübung seiner Befugnis nach Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgenden Rechtsfragen vor:

"1. Wird die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit allein schon dadurch zugänglich gemacht, daß das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist, und zwar unabhängig davon, ob es für den Fachmann besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung zu analysieren?"

2. Läßt sich, falls die erste Frage bejaht wird, dieser Grundsatz so weit verallgemeinern, daß alle aus einem Erzeugnis abzuleitenden Informationen der Öffentlichkeit allein schon dadurch zugänglich gemacht werden, daß das Erzeugnis selbst zugänglich ist, und zwar unabhängig davon, ob es für den Fachmann besondere Gründe gibt, nach diesen Informationen zu suchen?"

II. Der Präsident verwies auf die Entscheidungen T 93/89 (ABl. EPA 1992, 718) und T 406/86 (ABl. EPA 1989, 302) und hob im wesentlichen auf folgendes ab: Die Beschwerdekammer 3.3.3 hatte in der Sache T 93/89 verspätet eingereichte Beweismittel für eine offenkundige Vorbenutzung unberücksichtigt gelassen und sich dabei darauf berufen, daß sie nicht relevant seien. Sie begründete dies unter anderem damit, daß die Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit nicht allein schon dadurch zugänglich gemacht werde, daß ihr das Erzeugnis selbst zugänglich sei. Die Kammer war der Auffassung, daß der Fachmann für die Analyse des Erzeugnisses einen ausreichenden Anlaß gehabt haben müsse. In diesem Zusammenhang stellte die Kammer insbesondere fest, daß das bloße Inverkehrbringen eines neuen Erzeugnisses für einen Konkurrenten keinen zwingenden Grund darstelle, die Zusammensetzung dieses Erzeugnisses zu analysieren.

Im Gegensatz zu dieser Entscheidung hatte die Beschwerdekammer 3.3.1 in der Sache T 406/86 den Standpunkt vertreten, daß der Öffentlichkeit mit einem Erzeugnis auch dessen

## Summary of the Procedure

I. On 30 December 1991, the President of the European Patent Office, making use of his power under Article 112(1)(b) EPC, referred to the Enlarged Board of Appeal the following points of law:

"(1) Is the chemical composition of a product made available to the public by virtue of the availability to the public of that product, irrespective of whether particular reasons can be identified to cause the skilled person to analyse the composition?" and, if the answer to this first question is positive,

"(2) Does the principle extend to the more general case whereby all information which can be obtained from a product is made available to the public by virtue of the availability of that product, irrespective of whether particular reasons exist to cause the skilled person to search for that information?"

II. The President referred to the decisions in cases T 93/89 (OJ EPO 1992, 718) and T 406/86 (OJ EPO 1989, 302) and made essentially the following submissions: Board of Appeal 3.3.3 had in case T 93/89 disregarded late-filed evidence of a prior public use on the grounds that it was not relevant. As part justification, the Board stated that the composition of a product was not made available to the public by virtue only of the availability of the product to the public. The Board held that a particular reason (ausreichender Anlaß) must be identified why the skilled person would have analysed the product. In particular, the Board stated that the simple fact that a new product is introduced onto the market is no necessary reason for a competitor to analyse the composition of the product.

In contrast with this decision, Board of Appeal 3.3.1 held in case T 406/86 that the availability to the public of a product should be considered as also making its

## Rappel de la procédure

I. Le 30 décembre 1991, le Président de l'Office européen des brevets, faisant usage du droit que lui confère l'article 112(1)(b) CBE, a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes :

"1) La composition chimique d'un produit est-elle rendue accessible au public par le fait que ce produit est à la disposition du public, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières conduisant l'homme du métier à analyser cette composition ?" Dans l'affirmative :

"2) Ce principe est-il généralisable en ce sens que toutes les informations qui peuvent être obtenues à partir d'un produit sont rendues accessibles au public par le fait que ce produit est à la disposition du public, indépendamment de la question de savoir s'il existe pour l'homme du métier des raisons particulières de rechercher ces informations ?"

II. Faisant référence aux décisions rendues dans les affaires T 93/89 (JO OEB 1992, 718) et T 406/86 (JO OEB 1989, 302), le Président a mis l'accent sur les considérations suivantes : dans l'affaire T 93/89, la chambre de recours 3.3.3 n'a pas pris en compte l'argument d'une utilisation antérieure connue du public, au motif qu'il n'était pas pertinent. En guise de justification partielle, la chambre a affirmé que la composition d'un produit n'est pas rendue accessible au public par le seul fait que ce produit est accessible au public. Selon elle, il faut que l'homme du métier ait une raison suffisante (ausreichender Anlaß) pour analyser ce produit. En particulier, la chambre a estimé que le simple fait de lancer un nouveau produit sur le marché ne constitue pas nécessairement pour un concurrent une raison pour en analyser la composition.

En revanche, selon la chambre de recours 3.3.1 statuant sur l'affaire T 406/86, il y a lieu de considérer que, lorsque un produit est accessible au public, sa composition est, elle aussi

Zusammensetzung zugänglich gemacht werde, wenn sich diese ohne weiteres durch eine chemische Analyse bestimmen lasse.

III. Der Präsident stellte fest, daß die voneinander abweichenden Entscheidungen zwar die Zusammensetzung eines chemischen Erzeugnisses betreffen, sich dieselbe Grundsatzfrage aber in allen technischen Bereichen stellen könne, wenn es um eine durch Vorbenutzung bewirkte Offenbarung von Merkmalen gehe, die nicht direkt erkennbar seien, sondern beispielsweise nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeugnisses ermittelt werden könnten.

composition available when it can be determined without any difficulty by chemical analysis.

III. The President stated that although the divergence occurred in respect of the composition of a chemical product, the principle was relevant to all technical areas as regards disclosure by prior use of characteristics which are not immediately visible but can only be ascertained by, for example, dismantling or destroying the product.

accessible quand elle peut être déterminée sans difficulté par une analyse chimique.

III. Bien que le désaccord porte sur la composition d'un produit chimique, le Président a estimé que le même principe s'applique à tous les domaines techniques en ce qui concerne la divulgation par utilisation antérieure de caractéristiques qui ne sont pas immédiatement visibles, mais peuvent être vérifiées uniquement, par exemple, en désassemblant ou en détruisant le produit.

### **Begründung der Stellungnahme**

#### **1. Die Rechtsfragen, die der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer vorgelegt hat, beziehen sich auf die Anwendung des Artikels 54 (2) EPÜ, durch den der Stand der Technik wie folgt definiert wird:**

"Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist."

1.1 Mit diesen Rechtsfragen soll geklärt werden, wie das Erfordernis "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" bei der Vorbenutzung eines Erzeugnisses auszulegen ist. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß das EPÜ keinerlei Unterschied zwischen chemischen und anderen Erzeugnissen - etwa mechanischen oder elektrotechnischen - macht.

1.2 Artikel 54 (2) EPÜ unterscheidet auch nicht zwischen den verschiedenen Wegen, auf denen Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Somit gelten für Informationen, die aus der Benutzung eines Erzeugnisses abgeleitet werden, grundsätzlich dieselben Bedingungen wie für Informationen, die durch mündliche oder schriftliche Beschreibung offenbart werden.

1.3 Der Großen Beschwerdekammer erscheint es zweckdienlich, zunächst einmal ganz allgemein darauf einzugehen, welche Informationen sich - im Hinblick auf die

### **Reasons for the Opinion**

#### **1. The points of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO relate to the application of Article 54(2) EPC which defines the content of the state of the art as follows:**

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

1.1 These points of law concern the interpretation of the requirement "made available to the public" in relation to the prior use of a product. In this context, it should be noted that the EPC does not make any distinction between chemical products and other products such as mechanical or electrical articles.

1.2 It should also be noted that Article 54(2) EPC does not make any distinction between the different means by which any information is made available to the public. Thus, information deriving from a use is governed in principle by the same conditions as is information disclosed by oral or written description.

1.3 The Enlarged Board of Appeal considers it appropriate to make first some general remarks on the kind of information which can be derived from the public use of products for

### **Motifs de l'avis**

#### **1. Ces questions de droit que le Président de l'OEB a soumises à la Grande Chambre de recours concernent l'application de l'article 54(2) CBE, qui définit l'état de la technique comme suit :**

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

1.1 Ces questions de droit ont trait à l'interprétation de l'obligation de rendre "accessible au public" appliquée à l'utilisation antérieure d'un produit. A cet égard, il convient de relever que la CBE ne fait aucune distinction entre les produits chimiques et les autres produits, tels que les articles mécaniques ou électriques.

1.2 L'article 54(2) CBE ne fait pas non plus de distinction entre les divers moyens par lesquels une information est rendue accessible au public. Ainsi, une information découlant d'une utilisation est en principe régie par les mêmes conditions qu'une information divulguée par une description écrite ou orale.

1.3 De l'avis de la Grande Chambre de recours, il est bon de faire tout d'abord quelques remarques générales sur la nature de l'information pouvant être dérivée de l'utilisation connue du

Anwendung des in Artikel 54 (2) EPÜ vorgesehenen Erfordernisses "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" - aus der offenkundigen Benutzung von Erzeugnissen ableiten lassen.

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

2. Im EPÜ findet sich kein Anhaltspunkt für das von der Kammer 3.3.3 in der Sache T 93/89 aufgestellte zusätzliche Erfordernis (s. vorstehend Nr. II), daß die Öffentlichkeit besondere Gründe haben muß, um ein in Verkehr gebrachtes Erzeugnis zur Ermittlung seiner Zusammensetzung oder inneren Struktur zu analysieren. Nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet den Stand der Technik alles, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Die bloße Möglichkeit eines unmittelbaren, eindeutigen Zugangs zu bestimmten Informationen macht diese zugänglich, und zwar unabhängig davon, ob ein Grund besteht, nach ihnen zu suchen.

2.1 Die Einführung eines solchen zusätzlichen Erfordernisses würde ein reproduzierbares Handelsprodukt aus dem Bereich der Gemeinfreiheit ("domaine public") herausnehmen. Damit würde man ohne Not von den Grundsätzen abweichen, die für die übrigen Quellen des Stands der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ gelten, und ein Element der Subjektivität schaffen, das zu Unwägbarkeiten bei der Anwendung des in diesem Artikel definierten Neuheitsbegriffs führen würde.

3. Ergänzend sei angemerkt, daß ein Handelsprodukt als solches implizit

the purpose of the application of the requirement "made available to the public" in Article 54(2) EPC.

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

2. There is no support in the EPC for the additional requirement referred to by Board 3.3.3 in case T 93/89 (cf. point II above) that the public should have particular reasons for analysing a product put on the market, in order to identify its composition or internal structure. According to Article 54(2) EPC the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public. It is the fact that direct and unambiguous access to some particular information is possible, which makes the latter available, whether or not there is any reason for looking for it.

2.1 The introduction of such an additional requirement would remove a commercially available and reproducible product from the public domain. It would mean an unfounded deviation from the principles applied in respect of the other sources of the state of the art as defined in Article 54(2) EPC and it would obviously represent an element of subjectivity leading to uncertainty in applying the concept of novelty as defined in this Article.

3. It may be added that a commercially available product per

public de produits aux fins de l'application de l'obligation, énoncée à l'article 54(2) CBE, de rendre "accessible au public".

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

2. Rien, dans la CBE, ne vient étayer la condition supplémentaire évoquée par la chambre 3.3.3 dans l'affaire T 93/89 (cf. point II supra), selon laquelle il faut que le public ait une raison suffisante pour analyser un produit mis sur le marché, afin d'en déterminer la composition ou la structure interne. Conformément à l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public. C'est le fait qu'il est possible d'accéder directement et clairement à une information donnée qui rend celle-ci accessible, qu'il y ait ou non des raisons conduisant à la rechercher.

2.1 L'introduction d'une telle condition supplémentaire aurait pour effet de retirer du domaine public un produit commercialement accessible et reproductible. Cela reviendrait à dévier sans fondement des principes appliqués aux autres sources de l'état de la technique défini à l'article 54(2) CBE, et constituerait de toute évidence un élément de subjectivité conduisant à une application incertaine du concept de nouveauté, tel que défini dans ledit article.

3. Peut-être convient-il d'ajouter qu'en soi, un produit accessible sur le

nichts offenbart, was über seine Zusammensetzung oder innere Struktur hinausgeht. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewußten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die Anwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches als Arzneimittel (vgl. Art. 54 (5) EPÜ) und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck (vgl. G 2/88, ABl. EPA 1990, 93). Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten.

#### **Schlußfolgerung**

Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vom Präsidenten des EPA mit Schriftsatz vom 30. Dezember 1991 vorgelegten Fragen wie folgt:

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

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

se does not implicitly disclose anything beyond its composition or internal structure. Extrinsic characteristics, which are only revealed when the product is exposed to interaction with specifically chosen outside conditions, e.g., reactants or the like, in order to provide a particular effect or result or to discover potential results or capabilities, therefore point beyond the product per se as they are dependent on deliberate choices being made. Typical examples are the application as a pharmaceutical product of a known substance or composition (cf. Article 54(5) EPC) and the use of a known compound for a particular purpose, based on a new technical effect (cf. G 2/88, OJ EPO 1990, 93). Thus, such characteristics cannot be considered as already having been made available to the public.

#### **Conclusion**

For these reasons, the Enlarged Board of Appeal, in answer to the questions put by the President of the EPO in the letter dated 30 December 1991, concludes that:

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

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

marché ne divulgue rien d'autre, implicitement, que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, conduisent au-delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont l'utilisation d'une substance ou d'une composition connue comme produit pharmaceutique (cf. article 54(5) CBE), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. G 2/88, JO OEB 1990, 93). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public.

#### **Conclusion**

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours, en réponse aux questions posées par le Président de l'OEB dans sa lettre en date du 30 décembre 1991, conclut que :

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

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