

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 6. Februar 1992  
T 268/89 - 3.2.2**

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: P. Dropmann  
J. van Moer

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Latzke, Arno Walter**

**Einsprechender/Beschwerdegegner: Pharma Stroschein GmbH**

**Stichwort: Magnetpflaster/LATZKE**

**Artikel: 56 EPÜ**

**Schlagwort: "Aufgabenformulierung bei erst nach dem Anmeldetag erkannter Unwirksamkeit einer bekannten Vorrichtung" - "Erfinderrische Tätigkeit (bejaht nach Änderung der Ansprüche)"**

*Leitsatz*

*Eine erst nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum Stand der Technik gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens kann nicht zur Formulierung der Aufgabe herangezogen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Aufgabe im Sinne einer Aufgabenerfindung (vgl. T 2/83, "Simethicon-Tablet-te/RIDER", ABI EPA 1984, 265) als Argument zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht wird. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Wissen des Fachmanns vor dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag maßgebend (vgl. Nr. 5, 3. Absatz der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 076 354 wurde am 27. August 1986 auf der Basis der am 10. Februar 1982 eingereichten Patentanmeldung Nr. 82 100 942.0 erteilt.

II. Gegen das Patent wurde, gestützt auf Artikel 100 a) und b) EPÜ, ein Einspruch eingelegt mit dem Antrag, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Der Einspruch stützt sich auf die Druckschriften

- (2) DE-U-6 904 160,
- (3) DE-U-1 885 256,
- (4) DE-A-2 914 904 und
- (5) DE-A-3 041 965.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2  
dated 6 February 1992  
T 268/89 - 3.2.2**

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo  
Members: P. Dropmann  
J. van Moer

**Patent proprietor/Appellant: Latzke, Arno Walter**

**Respondents/Opponents: Pharma Stroschein GmbH**

**Headword: Magnetic plaster/LATZKE**

**Article: 56 EPC**

**Keyword: "Formulation of the problem where the inefficacy of a known device is only recognised after the date of filing" - "Inventive step (yes, after amendment of claims)"**

*Headnote*

*Where the inefficacy of a device or process forming part of the prior art is only recognised or alleged after the date of priority or filing, this cannot be cited in formulating the problem. This particularly applies where a problem of the "problem invention" type (cf. T 2/83, "Simethicon Tablet"/RIDER OJ EPO 1984, 265) is used as an argument to show that an inventive step has taken place. The guiding consideration in assessing inventive step is the knowledge of the skilled person before the date of priority or filing (cf. point 5, paragraph 3, of the Reasons).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 076 354 was granted on 27 August 1986 on the basis of European patent application No. 82 100 942.0 filed on 10 February 1982.

II. The patent was opposed on the grounds set out in Article 100(a) and (b) EPC, and the opponents requested that it be revoked in its entirety, citing the following documents in support of their case:

- (2) DE-U-6 904 160
- (3) DE-U-1 885 256
- (4) DE-A-2 914 904
- (5) DE-A-3 041 965.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 6 février 1992  
T 268/89 - 3.2.2**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: G. Szabo  
Membres: P. Dropmann  
J. van Moer

**Titulaire du brevet/requérant  
Latzke, Arno Walter**

**Opposant/intimé : Pharma Stroschein GmbH**

**Référence : Emplâtre magnétique/LATZKE**

**Article : 56 CBE**

**Mot-clé : "Formulation du problème en cas d'inefficacité d'un dispositif connu constatée après la date de dépôt seulement" - "Activité inventive (oui, après modification des revendications)"**

*Sommaire*

*L'inefficacité d'un dispositif ou d'un procédé compris dans l'état de la technique, qui est reconnue ou affirmée après la date de priorité ou de dépôt seulement, ne peut servir de fondement à la formulation du problème. Cela vaut en particulier lorsque le problème au sens d'une invention de problème (cf. T 2/83 "Comprimé de siméthicone/RIDER", JO OEB 1984, 265) est invoqué pour étayer l'activité inventive. Ces sont les connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité ou de dépôt qui permettent d'apprécier l'activité inventive (cf. point 5, 3<sup>e</sup> alinéa des motifs de la décision).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 82 100 942.0 déposée le 10 février 1982 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 076 354 le 27 août 1986.

II. Il a été fait opposition au brevet au titre de l'article 100a) et b) CBE. L'opposant a demandé que le brevet soit révoqué dans sa totalité, en s'appuyant sur les documents suivants :

- (2) DE-U-6 904 160,
- (3) DE-U-1 885 256,
- (4) DE-A-2 914 904 et
- (5) DE-A-3 041 965.

Der Einwand gemäß Artikel 100 b) EPÜ wurde im Laufe des Einspruchsverfahrens zurückgenommen.

III. Mit Entscheidung vom 24. Februar 1989, zur Post gegeben am 7. März 1989, hat die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung widerrufen, die Gegenstände der erteilten unabhängigen Ansprüche 1 und 10 beruhten gegenüber dem aus den Druckschriften (2) und (5) bekannten Stand der Technik auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 7. April 1989 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr eingelegte Beschwerde. Die Beschwerdebegründung ging am 27. Juni 1989 ein und wurde mit Schriftsatz vom 23. November 1989 ergänzt.

V. Mit der Eingabe vom 28. Januar 1992 hat die Beschwerdegegnerin den Einspruch zurückgezogen. Sie ist somit nicht mehr am Verfahren beteiligt.

VI. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung vom 6. Februar 1992 vor der Beschwerdekammer hat der Vertreter des Beschwerdeführers neue Ansprüche 1 bis 10 und eine angepasste Beschreibung vorgelegt.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 lauten wie folgt:

"1. Magnetpflaster bestehend aus einer flexiblen, hautverträglichen, permanent magnetisierbaren und magnetisierten Kunststoffolie (b), welche selbstklebend oder mit Hilfe von hautverträglichem, selbstklebendem Pflaster (c) auf der Haut befestigbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Kunststoffolie (b) 0,2 bis 2 mm stark, abwechselnd positiv und negativ magnetisiert ist und die positiven und negativen Pole einen Abstand von 5 mm voneinander haben und eine magnetische Flußdichte von 40 bis 200 mT aufweisen."

"10. Verwendung von 0,2 bis 5 mm starken, flexiblen, hautverträglichen permanent magnetisierten Kunststoffolien, die abwechselnd positiv und negativ magnetisiert sind und bei denen die positiven und negativen Pole einen Abstand von 5 mm voneinander haben und eine magnetische Flußdichte von 40 bis 200 mT aufweisen, zur Herstellung von selbstklebenden oder mit Hilfe von

The objection under Article 100(b) EPC was withdrawn in the course of the opposition proceedings.

III. By a decision of 24 February 1989, posted on 7 March 1989, the Opposition Division revoked the patent on the grounds that, having regard to the state of the art as disclosed in documents (2) and (5), the subject-matter of independent Claims 1 and 10 did not involve an inventive step.

IV. An appeal was filed against this decision on 7 April 1989 and the appropriate fee was paid at the same time. The statement of grounds for appeal was received on 27 June 1989, and was later supplemented by a letter dated 23 November 1989.

V. In a letter dated 28 January 1992 the respondents withdrew their opposition. They are therefore no longer a party to the proceedings.

VI. At oral proceedings before the Board of Appeal on 6 February 1992, the appellant's professional representative submitted a new set of claims (Claims 1 to 10), together with an amended description:

Independent Claims 1 and 10 read as follows:

"1. A magnetic plaster consisting of a flexible, permanently magnetisable and magnetised plastic sheet (b) which does not cause skin irritation and is attachable to the skin in a self-adhesive manner or by means of a self-adhesive plaster (c) which does not cause skin irritation, characterised in that the plastic sheet (b) has a thickness of 0.2 to 2 mm and is magnetised with alternating polarity, and the positive and negative poles have a distance of 5 mm between each other and exhibit a magnetic flux density of 40 to 200 mT."

"10. Use of flexible, permanently magnetised plastic sheets having a thickness of 0.2 to 5 mm which do not irritate the skin and are magnetised with alternating polarity, and where the positive and negative poles have a distance of 5 mm between each other and exhibit a magnetic flux density of 40 to 200 mT, for the production of self-adhesive magnetic plasters or mag

L'objection au titre de l'article 100b) CBEa été retirée au cours de la procédure d'opposition.

III. Par décision en date du 24 février 1989, remise à la poste le 7 mars 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que les objets des revendications indépendantes 1 et 10 du brevet délivré n'impliquaient aucune activité inventive par rapport à l'état de la technique connu d'après les documents (2) et (5).

IV. Un recours a été formé le 7 avril 1989 contre cette décision, avec paiement simultané de la taxe correspondante. Lemémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 juin 1989 et complété par une communication datée du 23 novembre 1989.

V. Par lettre en date du 28 janvier 1992, l'intimé a retiré l'opposition. Il n'est donc plus partie à la procédure.

VI. Lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 6 février 1992 devant la Chambre de recours, le mandataire du requérant a présenté de nouvelles revendications 1 à 10, ainsi qu'une description appropriée.

Les revendications indépendantes 1 et 10 sont formulées comme suit\* :

"1. Emplâtre magnétique constitué d'une feuille de matière plastique (b) flexible, compatible avec la peau, susceptible de recevoir une aimantation permanente et aimantée, susceptible d'être fixée sur la peau par autocollage ou à l'aide d'un emplâtre (c) autocollant et compatible avec la peau, caractérisé en ce que la feuille de matière plastique (b), d'une épaisseur de 0,2 à 2 mm, est aimantée alternativement positivement et négativement, les pôles positifs et négatifs étant espacés les uns des autres de 5 mm, et présentant une densité de flux magnétique de 40 à 200 mT."

"10. Application de feuilles de matière plastique flexible, d'épaisseur de 0,2 à 5 mm, susceptibles de recevoir une aimantation permanente, aimantées alternativement positivement et négativement, avec des pôles positifs et négatifs espacés les uns des autres de 5 mm, et ayant un flux magnétique de 40 à 200 mT, à la réalisation d'emplâtres magnétiques qu'on peut fixer sur la peau

\* Ndt : traduction du requérant

hautverträglichem selbstklebendem Pflaster auf der Haut befestigbaren Magnetpflastern."

VII. Der Vertreter des Beschwerdeführers verwies zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände der geänderten Ansprüche insbesondere auf die Ergebnisse der während des Einspruchsverfahrens vorgelegten randomisierten schweizerischen Doppelblindstudie. Diese Studie habe ergeben, daß auf die Haut von Patienten an den schmerzenden Stellen aufgeklebte, abwechselnd positiv und negativ streifenweise magnetisierte Magnetfolien mit 5 mm Polabstand (sogenannte 4-1-4-Magnetisierung, bei der sich 4 mm breite magnetisierte Streifen mit 1 mm breiten Zwischenräumen abwechseln) eine hochsignifikant bessere analgetische Wirkung im Vergleich zu Leerfolien (Placebo) zeigten.

VIII. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents mit den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüchen 1 bis 10, der gleichzeitig vorgelegten Beschreibung und den Figuren 1 bis 3 gemäß Patentschrift.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Änderungen

Die geltenden Ansprüche 1 und 10 unterscheiden sich von den entsprechenden erteilten Ansprüchen mit dem Merkmal 4° bis 20° mT u. a. durch das Merkmal 40 bis 200 mT. Diese Änderung stellt die Korrektur eines offensichtlichen Druckfehlers dar und ist im Hinblick auf Regel 88 EPÜ zulässig. Im übrigen folgt der Bereich von 40 bis 200 mT aus Seite 5, Zeile 2 der ursprünglichen Beschreibung.

Der Wert von 5 mm für den Polabstand findet auf Seite 4, Zeilen 29 bis 31 der ursprünglichen Beschreibung seine Stütze. Durch ihn ist der Schutzbereich der erteilten Ansprüche 1 und 10 mit dem Polabstandsbereich von 4 bis 10 mm beschränkt worden.

Mithin verstoßen die geltenden Unterlagen nicht gegen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ.

netic plasters which are attachable to the skin by means of a self-adhesive plaster which does not cause skin irritation."

VII. In support of the argument that the subject-matter of the amended claims involved an inventive step, the appellant's representative referred in particular to the results, submitted during the opposition proceedings, of a randomised double-blind trial, conducted in Switzerland, using sheets magnetised in strips with alternating positive and negative polarity, the distance between the poles being 5 mm (i.e. using the so-called 4-1-4 layout, which means that the magnetic strips themselves are 4 mm wide and are separated by gaps of 1 mm). The trial had shown that magnetised sheets of this kind, when attached to the relevant areas of the skin of patients suffering pain, had an analgesic effect significantly greater than that of blank (placebo) sheets.

VIII. The appellant requests that the contested decision be set aside and the patent maintained on the basis of Claims 1 to 10 and the description as submitted during oral proceedings, together with drawings 1 to 3 as per the patent specification.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. Amendments

The current Claims 1 to 10 diverge from the granted claims in that the feature 4° to 20° mT has been replaced by the feature 40 to 200 mT. As a correction of an obvious printing error, this amendment is admissible under Rule 88 EPC. The range of 40 to 200 mT quoted on page 5, line 2, corresponds to the original description.

The value of 5 mm for the distance between the positive and negative poles corresponds to the figure given on page 4, lines 29 to 31, of the original description. It limits the scope of protection for the granted Claims 1 and 10, in which the distance between the poles is given as 4 to 10 mm.

The current documents do not therefore contravene Article 123(2) and (3) EPC.

par autocollage ou à l'aide d'un emplâtre autocollant compatible avec la peau."

VII. Pour démontrer l'activité inventive des objets des revendications modifiées, le mandataire du requérant a notamment renvoyé aux résultats d'une étude suisse présentée lors de la procédure d'opposition. Cette étude, dans laquelle il a été procédé par randomisation et selon la méthode à double insu, fait apparaître que les feuilles magnétiques à plages d'aimantation alternées, dont les pôles positifs et négatifs sont espacés les uns des autres de 5 mm (aimantation dite 4-1-4, faisant alterner des bandes aimantées de 4 mm de large avec des espaces intermédiaires larges d'1 mm), ont, fixées sur la peau de patients aux endroits douloureux, un effet analgésique certain, comparées à des feuilles neutres (placebo).

VIII. Le requérant demande l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 10 et de la description présentées lors de la procédure orale, ainsi que des figures 1 à 3 contenues dans le fascicule de brevet.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2. Modifications

Les nouvelles revendications 1 et 10 se distinguent des revendications correspondantes du brevet délivré, qui comportent la caractéristique 4 à 20 mT, entre autres par la caractéristique 40 à 200 mT. Cette modification, qui est la rectification d'une erreur de frappe manifeste, est recevable au titre de la règle 88 CBE. Du reste, le domaine de 40 à 200 mT découle de la page 5, ligne 2 de la description initiale.

La valeur de 5 mm pour la distance des pôles repose sur l'indication contenue à la page 4, lignes 29 à 31 de la description initiale. Elle a pour effet de limiter l'étendue de la protection des revendications 1 et 10 du brevet délivré, selon lesquelles les pôles étaient espacés les uns des autres de 4 à 10 mm.

En conséquence, les nouvelles pièces ne contreviennent pas à l'article 123(2) et (3) CBE.

### 3. Neuheit

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften offenbart ein Magnetpflaster oder die Verwendung von bestimmten Kunststoffolien zur Herstellung von Magnetpflastern mit sämtlichen im Anspruch 1 bzw. 10 enthaltenen Merkmalen. Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 10 sind daher neu.

### 4. Nächstliegender Stand der Technik

Die dem ersten Teil des Anspruchs 1 zugrundeliegende Druckschrift (2) stellt nach Meinung der Kammer den der Erfindung am nächsten kommenden Stand der Technik dar. Diese Schrift offenbart eine flexible, permanent magnetisierbare und magnetisierte Folie, die mit Hilfe von beispielsweise Haft- oder Klebestreifen auf der Haut befestigbar ist. Die Magnetfolie ist vorzugsweise axial, d. h. senkrecht zur Folienfläche, magnetisiert, wobei die Stärke der Magnetisierung von Punkt zu Punkt unterschiedlich sein kann. Wie aus Seite 1 der Druckschrift (2) hervorgeht, ist die Verwendung stärkerer Permanentmagnete möglich, und es wird durch die Flexibilität der Magnetfolie "der therapeutische Effekt erhöht, weil die gesamte wirksame Fläche sich besser den Körperformen anpaßt und dadurch der gleichbleibende Abstand vom Körperteil zur wirksamen Behandlungsfläche erreicht wird."

### 5. Aufgabe und Lösung

Die Kammer kann sich der in der Eingabe vom 23. November 1989 auf Seite 2 zum Ausdruck gebrachten Auffassung des Beschwerdeführers nicht anschließen, wonach die Druckschrift (2) nicht geeignet sei, als nächstliegender Stand der Technik zur Bestimmung der objektiven Aufgabe der vorliegenden Erfindung herangezogen zu werden, weil bereits zum Anmeldezeitpunkt dieser Erfindung hinreichend bekannt gewesen sei, daß die Magnettherapie, so wie sie gemäß der Druckschrift (2) zur Anwendung komme, ohne Wirkung bleibe.

Diese nachträgliche Behauptung steht im Widerspruch zu den Ausführungen des Beschwerdeführers in Spalte 1, Zeile 64 bis Spalte 2, Zeile 5 der Streitpatentschrift, daß die nach der Druckschrift (2) erzielbaren Feldstärken relativ schwach und therapeutisch kaum wirksam seien, womit aber indirekt eine gewisse Wirksamkeit eingeräumt wurde. Zumindest war eine

### 3. Novelty

None of the documents cited in the proceedings discloses a magnetic plaster or the use of specific types of plastic sheeting in manufacturing magnetic plasters incorporating all the features contained in Claims 1 and 10. The subject-matter of Claims 1 and 10 is therefore new.

### 4. Closest prior art

In the Board's view, the prior art closest to the invention is represented by document (2), disclosing a flexible, permanently magnetisable and magnetised sheet which can be attached to the skin by means of adhesive strips. The sheet is preferably magnetised axially, i.e. at 90 degrees to its surface; the strength of the magnetic field may vary from one point to another. On page 1 of document (2) the possibility is indicated of using stronger permanent magnets, and the flexibility of the magnetised sheet "enhances the therapeutic effect, since the entire active surface adjusts itself better to the contours of the body, and this ensures that the distance between the body and the active therapeutic surface remains constant".

### 5. Problem and solution

The Board is unable to share the appellant's view, set out on page 2 of his submission of 23 November 1989, that document (2) could not properly be cited as the closest prior art for the purpose of defining the problem of the present invention. According to the appellant this was because it had been sufficiently common knowledge, at the time when the application had been filed, that magnetotherapy had no effect when used as described in document (2).

This later allegation is contradicted by the appellant's statement in the contested patent specification (column 1, line 64, to column 2, line 5) that the magnetic fields described in document (2) were relatively weak and had scarcely any therapeutic effect; indirectly, the appellant had thereby conceded that a certain effect was possible. At all events, the possibility of total inefficacy had not

### 3. Nouveauté

Aucun des documents cités lors de la procédure ne divulgue un emplâtre magnétique ni l'utilisation de certaines feuilles de matière plastique pour fabriquer des emplâtres magnétiques présentant la totalité des caractéristiques énoncées dans les revendications 1 et 10. Les objets des revendications 1 et 10 sont donc nouveaux.

### 4. Etat de la technique le plus proche

Le document (2), qui sert de base à la première partie de la revendication 1, constitue, de l'avis de la Chambre, l'état de la technique le plus proche de l'invention. Ce document divulgue une feuille flexible, susceptible de recevoir une aimantation permanente et aimantée, qui peut être fixée sur la peau à l'aide, par exemple, de bandes adhésives ou collantes. Cette feuille magnétique est aimantée, de préférence axialement, c'est-à-dire perpendiculairement à la surface de la feuille, l'intensité de l'aimantation pouvant varier d'un point à l'autre. Comme il ressort de la page 1 du document (2), il est possible d'utiliser des aimants permanents plus puissants, tandis que la souplesse de la feuille magnétique "augmente l'effet thérapeutique puisque toute la surface active s'adapte mieux à la forme du corps, ce qui permet d'obtenir une distance constante entre le corps et la surface de traitement active."

### 5. Problème et solution

La Chambre ne saurait partager le point de vue du requérant exprimé à la page 2 de la lettre en date du 23 novembre 1989, selon lequel le document (2) ne peut, en tant qu'état de la technique le plus proche, être utilisé pour déterminer le problème objectif de la présente invention puisque au moment du dépôt de la demande relative à cette invention, il était déjà suffisamment connu que la magnétothérapie, telle qu'appliquée selon le document (2), est sans effet.

Cette affirmation *a posteriori* contredit les indications fournies par le requérant, de la colonne 1, ligne 64 à la colonne 2, ligne 5 du fascicule du brevet contesté, à savoir que les intensités de champ pouvant être obtenues conformément au document (2) sont relativement faibles et pratiquement sans effet thérapeutique, encore qu'une certaine efficacité ait été reconnue indirectement.

eventuelle vollständige Unwirksamkeit am Prioritäts- bzw. Anmeldetag des Streitpatents nicht erkannt und kann deshalb nachträglich nicht geltend gemacht werden.

Eine erst nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum Stand der Technik gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens kann nicht zur Formulierung der Aufgabe herangezogen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Aufgabe im Sinne einer Aufgabenerfindung (vgl. T 2/83, "Simethicon-Tablette/RIDER", ABl. 1984, 265) als Argument zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht wird. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Wissen des Fachmanns vor dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag maßgebend.

Somit kann die Kammer die in der Eingabe vom 26. Juni 1989 auf den Seiten 3 und 6 und in der mündlichen Verhandlung dargelegte Meinung des Beschwerdeführers nicht teilen, daß die objektive Aufgabe in einer völlig neuen Konzeption eines Magnetpflasters liege, dahingehend, daß es tatsächlich wirksam sei.

Vielmehr ist die objektiv aus dem Stand der Technik herleitbare technische Aufgabe darin zu sehen, das aus der Druckschrift (2) bekannte Magnetpflaster hinsichtlich seiner Therapiewirkung wesentlich zu verbessern.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Ansprüche 1 bzw. 10 gelöst, wobei dem beanspruchten Polabstand von 5 mm und der magnetischen Flußdichte von 40 bis 200 mT des Wechsellagerfeldes besondere Bedeutung zukommt, da diese Parameter für die Eindringtiefe der Magnetfelder und die therapeutische Wirkung verantwortlich sind.

### 6. Erfinderische Tätigkeit

6.1 Die Kammer stimmt den Ausführungen der Einspruchsabteilung in den Paragraphen 4.1 bis 4.3 der angefochtenen Entscheidung zu. Sie ist der Auffassung, daß der Fachmann die Lehre der Druckschrift (5) wegen der dort beschriebenen Verbesserung der Therapiewirkung von mit statischen Magnetfeldern arbeitenden Therapievorrichtungen zur Lösung der vorstehend im Abschnitt 5 genannten Aufgabe in Betracht zieht bei der Behandlung

been recognised on the date of priority or filing and cannot be accepted as an argument *ex post facto*.

Where the inefficacy of a device or process forming part of the prior art is only recognised or alleged after the date of priority or filing, this cannot be cited in formulating the problem. This particularly applies where a problem of the "problem invention" type (cf. T 2/83, "Simethicon Tablet"/RIDER, OJ EPO 1984, 265) is used as an argument to show that an inventive step has taken place. The guiding consideration in assessing inventive step is the knowledge of the skilled person before the date of priority or filing.

The Board is therefore unable to concur with the appellant's view, expounded on pages 3 and 6 of his submission of 26 June 1989 and again at oral proceedings, that the objective problem consists in a completely new conception of a magnetic plaster, the implication being that the plaster is actually effective.

Instead, the technical problem inferable from the state of the art is to be seen as consisting in a substantial improvement, with regard to therapeutic effect, of the magnetic plaster disclosed in document (2).

This problem is solved by the features of Claims 1 and/or 10, the claimed distance of 5 mm between the poles and the magnetic flux density of 40 to 200 mT of the alternating magnetic field being particularly significant because these parameters determine the depth of penetration of the magnetic fields and the therapeutic effect of the invention.

### 6. Inventive step

6.1 The Board accepts the Opposition Division's reasoning in paragraphs 4.1 to 4.3 of the contested decision. It believes that, given the improved therapeutic effect of therapeutic devices using static magnetic fields as described in document (5), the skilled person treating disorders generally associated with blood circulation and seeking a solution to the problem cited in paragraph 5 above would take into account the teaching set out in that document.

Du moins à la date de priorité ou de dépôt du brevet contesté, une éventuelle inefficacité totale n'avait-elle pas été reconnue, si bien qu'elle ne peut être invoquée a posteriori.

L'inefficacité d'un dispositif ou d'un procédé compris dans l'état de la technique, qui est reconnue ou affirmée après la date de priorité ou de dépôt seulement, ne peut servir de fondement à la formulation du problème. Cela vaut en particulier lorsque le problème au sens d'une invention de problème (cf. T 2/83 "Comprimé de siméthicone/RIDER", JO OEB 1984, 265) est invoqué pour étayer l'activité inventive. Ce sont les connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité ou de dépôt qui permettent d'apprécier l'activité inventive.

Par conséquent, la Chambre ne peut faire sien l'avis du requérant exposé aux pages 3 et 6 de la lettre en date du 26 juin 1989 et lors de la procédure orale, selon lequel le problème objectif réside dans une conception entièrement nouvelle d'un emplâtre magnétique, en ce sens qu'il est vraiment efficace.

En réalité, le problème technique qui découle objectivement de l'état de la technique consiste à améliorer notablement l'effet thérapeutique de l'emplâtre magnétique connu d'après le document (2).

Ce problème est résolu par les caractéristiques des revendications 1 et 10, étant entendu que la distance revendiquée des pôles de 5 mm et la densité de flux magnétique de 40 à 200 mT du champ magnétique alternatif revêtent une importance particulière, dans la mesure où ce sont ces paramètres qui déterminent la profondeur de pénétration des champs magnétiques et l'effet thérapeutique.

### 6. Activité inventive

6.1 La Chambre abonde dans le sens de la division d'opposition (points 4.1 à 4.3 de la décision attaquée). Elle estime qu'en traitant les troubles liés généralement à la circulation du sang, l'homme du métier tient compte de l'enseignement figurant dans le document (5), en raison de la description qu'il donne de l'amélioration de l'effet thérapeutique de dispositifs thérapeutiques utilisant des champs magnétiques statiques pour résoudre le problème cité au point 5

von allgemein mit der Blutzirkulation im Zusammenhang stehenden Beschwerden. Sie sieht es daher als naheliegend an zu versuchen, das auf Seite 10 im ersten Absatz beschriebene und in Figur 11 dargestellte Wechsellagerfeld mit alternierenden N- und S-Polen wegen der dort ebenfalls offenbarten erheblich verbesserten Stimulationswirkung auf die aus der Druckschrift (2) bekannte Magnetfolie zu übertragen.

Es ist hierbei von Bedeutung, daß der wichtige implizite Informationsgehalt der Druckschrift (5) erst nach experimentellen Untersuchungen erkennbar werden kann. Die Kammer folgt den Betrachtungen der Einspruchsabteilung über die routinemäßige Dimensionierung der die magnetische Flußdichte, die Folienstärke und den Polabstand betreffenden Parameter. Insbesondere akzeptiert sie, daß sich - einerseits im Hinblick auf die Forderung der Druckschrift (5), Seiten 3 und 10, daß der Abstand der Magnetpole größer als ein gegebener Wert sein muß, und andererseits im Hinblick auf die Forderung nach möglichst großer magnetischer Feldstärke - durch routinemäßige Erprobung eine untere und eine obere Grenze für den Polabstand ergeben und daher der im erteilten Anspruch 1 genannte Polabstandsbereich von 4 bis 10 mm als naheliegend angesehen werden kann, wenn es allgemein um die Verbesserung der Heileffekte geht.

6.2 Somit erhebt sich die Frage, ob die spezifische Wahl des bestimmten Wertes von 5 mm für den Polabstand gemäß den geltenden Ansprüchen 1 und 10 dem Gegenstand dieser Ansprüche erfinderspezifische Qualität verleihen kann.

Der Beschwerdeführer hat während der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, daß die erfindungsgemäßen Magnetpflaster mit einem Polabstand von 5 mm eine statistisch hochsignifikante analgetische Wirksamkeit besäßen. Er hat diese Aussage durch Vorlage des Prüfungsprotokolls und der Auswertung einer randomisierten Doppelblindstudie von Magnetfolien mit 5 mm Polabstand belegt. Auch aus den übrigen im Prüfungs- und Einspruchsverfahren vorgelegten Unterlagen geht die Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Wechsellagerfolie, die bei allen Untersuchungen einen Polabstand von 5 mm aufwies, zumindest bei der Behandlung von Schmerzzuständen hervor.

The Board therefore regards it as an obvious step to attempt to confer on the magnetised sheet disclosed in document (2) the properties of the magnetic field with alternating polarity described on p. 10 (first paragraph) and depicted in Fig. 11, in view of the considerably enhanced stimulant effect disclosed in the same document.

It is relevant that the important information implicitly contained in document (5) could only become apparent after experimental tests had been conducted. The Board agrees with the Opposition Division's comments on the dimensions constituting the routine parameters for the magnetic flux density, the thickness of the sheet and the distance between the poles. It accepts in particular - given the requirements in document (5), pages 3 and 10, of an interpolar distance in excess of a given value and a magnetic field of maximum strength - that a lower and upper limit for the distance between the poles could be established by routine testing, and that the distance of 4 to 10 mm quoted in the granted Claim 1 can therefore be regarded as obvious, insofar as the general enhancement of the therapeutic effect is concerned.

6.2 The question therefore arises of whether the choice of a specific value of 5 mm for the distance between the poles - as per the current Claims 1 and 10 - can be said to render the subject-matter of these claims inventive.

During the oral proceedings the appellant argued that the magnetic plaster as per the invention, with a distance of 5 mm between the poles, had a statistically significant analgesic effect. He supported this assertion by producing the record and results of a randomised double-blind trial of magnetised sheets with a distance of 5 mm between the poles. The other documents presented in the course of the examination and opposition proceedings also indicate that the magnetised sheet as per the invention was effective, at least in treating pain. In all the tests conducted on the magnetised sheet, the distance between the poles was 5 mm.

supra. Il est donc évident, selon la Chambre, d'essayer d'appliquer à la feuille magnétique décrite dans le document (2) le champ magnétique alternatif présentant des pôles N et S alternés, tel qu'il est décrit au premier paragraphe de la page 10 et représenté à la figure 11 de cet autre document, en raison de l'effet de stimulation considérablement amélioré qui s'y trouve là aussi divulgué.

Il n'est pas sans importance que l'information implicite intéressante du document (5) ne soit reconnaissable qu'après expérimentation. La Chambre partage l'avis de la division d'opposition sur le dimensionnement de routine des paramètres relatifs à la densité du flux magnétique, à l'épaisseur de la feuille et à la distance des pôles. En particulier, elle est d'accord pour dire que - compte tenu, d'une part, de la condition posée par le document (5), pages 3 et 10, selon laquelle la distance entre les pôles aimantés doit être supérieure à une valeur donnée et, d'autre part, de la nécessité de disposer d'une intensité de champ magnétique la plus grande possible - l'on obtient par des essais de routine une limite inférieure et supérieure pour la distance des pôles et que, de ce fait, l'on peut considérer comme évidente la distance des pôles de 4 à 10 mm indiquée dans la revendication 1 du brevet délivré, si d'une façon générale l'on veut améliorer les effets curatifs.

6.2 La question se pose donc de savoir si le choix de la valeur spécifique de 5 mm pour la distance des pôles conformément aux nouvelles revendications 1 et 10 confère à l'objet de ces revendications une activité inventive.

Lors de la procédure orale, le requérant a fait valoir que les emplâtres magnétiques selon l'invention, qui présentent une distance des pôles de 5 mm, ont un effet analgésique statistiquement très important. A l'appui de cette affirmation, il a fourni le procès-verbal d'essai et l'évaluation d'une étude par randomisation à double insu mettant en jeu des feuilles magnétiques dont les pôles étaient espacés de 5 mm. Les autres documents produits lors des procédures d'examen et d'opposition font, eux aussi, apparaître que la feuille à plages d'aimantation alternées selon l'invention, dont les pôles s'avèrent dans chaque cas distants de 5 mm, est efficace, du moins en ce qui concerne le traitement de la douleur.

Bei diesem Wert für den Polabstand werden somit ganz spezifische Effekte erzielt. Es war nicht vorhersehbar, auch nicht im Hinblick auf die Druckschrift (5), daß dieser Wert kritisch sein kann. Während es noch als naheliegend zu bezeichnen war, angeregt durch die Druckschrift (5), einen Polabstandsbereich zu finden, der allgemein zu einer Verbesserung der Blutzirkulation führt, wurde nunmehr für eine modifizierte Magnetfolie ein genauer Wert gefunden, der die Behandlung spezifischer medizinischer Beschwerden gestattet.

Bei ungewöhnlichen therapeutischen Methoden, wo Wiederholbarkeit und Wirksamkeit nicht allgemein anerkannt und wegen der Abhängigkeit von verschiedensten Umständen schwer beweisbar sind, können eng definierte erfolgreiche Heileffekte kaum als vorhersehbar betrachtet werden, insbesondere wenn sie nur mit geänderten Mitteln erzielt werden.

Die Kammer hat keine Veranlassung, an der Aussage des Beschwerdeführers und der Richtigkeit der Untersuchungsergebnisse, insbesondere der Doppelblindstudie, zu zweifeln. Die damalige Beschwerdegegnerin hat die Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Magnetpflaster weder für den im Streitpatent beanspruchten Polabstandsbereich von 4 bis 10 mm noch für den im erteilten Patent besonders hervorgehobenen und nunmehr beanspruchten Polabstand von 5 mm in Frage gestellt; vielmehr hat sie auf Seite 5 ihrer Eingabe vom 16. Mai 1988 diese Wirksamkeit eingeräumt. Sie hat auch nicht durch Vorlage von Vergleichsversuchen oder Gegenbeweisen widerlegt, daß bei den erfindungsgemäßen Wechselmagnetfolien mit einem Polabstand von 5 mm ein Optimum an analgetischer Wirksamkeit, d. h. ganz besondere Heileffekte auftreten.

Die Kammer muß daher davon ausgehen, daß es sich bei dem erfindungsgemäß aus einem naheliegenden Bereich ausgewählten Polabstand von 5 mm um einen besonderen Wert handelt, der den erfindungsgemäßen Magnetpflastern in spezifischen Fällen eine hochsignifikant analgetische Wirksamkeit verleiht. Hierdurch wird erfinderische Tätigkeit begründet. Es ist möglich, daß andere Beschwerden, die ähnlich behandelt werden sollen, andere Polabstandswerte verlangt hätten.

Specific effects were therefore produced by using this value for the distance between the poles. Even taking document (5) into account, there was no way of predicting that this value would be critical. The step prompted by document (5) - finding a distance between the two poles which would generally improve the blood circulation - was to be regarded as obvious. Now, an exact value had been found for the modified magnetic sheet which made it possible to treat specific medical conditions.

In the case of unusual therapeutic methods, where reproducibility and efficacy are not generally recognised and are difficult to prove because they depend on a variety of circumstances, exactly defined, successful therapeutic effects can scarcely be regarded as foreseeable, especially if only produced by modified means.

The Board has no reason to doubt the veracity of the appellant's statement or the accuracy of the test results, especially the conclusions of the double-blind trial. The then respondents did not call into question the efficacy of the magnetic plaster as per the invention, either with regard to the distance of 4 to 10 mm claimed in the contested patent or in respect of the distance of 5 mm which was particularly emphasised in the granted patent and is now being claimed; on the contrary, they accepted it on page 5 of their submission of 16 May 1988. Nor have they presented any proof in the shape of comparative tests or other counter-evidence to refute the assertion that the magnetised sheets with alternating polarity as per the invention, with a distance of 5 mm between the poles, produce an optimum analgesic action; i.e. that they have a specific therapeutic effect.

The Board is therefore bound to assume that the distance of 5 mm as per the invention, while selected from an obvious range of possible values, is a particular value which causes the magnetic plasters as per the invention to have a significant analgesic effect in specific cases. This offers sufficient grounds for saying that the invention involves an inventive step. It is possible that the treatment of other medical conditions by similar means would require different values for the distance between the poles.

Cette valeur pour la distance des pôles permet même d'obtenir des effets tout à fait particuliers. Il n'était pas prévisible, non plus à la lumière du document (5), que cette valeur puisse être critique. Alors qu'il était évident, à partir du document (5), de définir un domaine de valeurs de distance des pôles qui permette de façon générale d'améliorer la circulation du sang, une valeur bien précise a été trouvée pour une feuille magnétique modifiée, grâce à laquelle il est possible de traiter certains troubles d'ordre médical.

Dans le cas de méthodes thérapeutiques inhabituelles où la reproductibilité et l'efficacité du traitement ne sont pas universellement reconnues, voire sont difficiles à prouver en raison de la dépendance de divers facteurs, il est difficile de considérer des effets curatifs réels, étroitement définis, comme prévisibles, en particulier lorsqu'ils sont obtenus uniquement avec des moyens modifiés.

La Chambre n'a aucune raison de mettre en doute l'affirmation du requérant et la justesse des résultats de recherche, en particulier de l'étude à double insu. L'intimé de l'époque n'a pas remis en question l'efficacité de l'emplâtre magnétique selon l'invention, ni dans le cas de la distance des pôles de 4 à 10 mm revendiquée dans le brevet attaqué ni dans le cas de celle de 5 mm soulignée dans le brevet délivré et désormais revendiquée; au contraire, il a admis cette efficacité à la page 5 de sa lettre du 16 mai 1988. Il n'a pas non plus réfuté, par des essais comparatifs ou des preuves contraires, l'affirmation selon laquelle les feuilles à plages d'aimantation alternées selon l'invention, présentant une distance des pôles de 5 mm, permettent d'obtenir un effet analgésique optimal, c'est-à-dire des effets curatifs bien particuliers.

La Chambre en déduit donc que la distance des pôles de 5 mm selon l'invention, qui a été choisie à partir d'un domaine de valeurs évident, est une valeur particulière qui confère aux emplâtres magnétiques selon l'invention un effet analgésique très important dans certains cas. De ce fait, il y a bien activité inventive. Il est possible que pour d'autres troubles, qui appellent un traitement analogue, il eût fallu définir d'autres valeurs pour la distance des pôles.

6.3 Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften (2) bis (4) haben den speziellen Wert von 5 mm für den Polabstand nicht nahegelegt. Zwar zeigen die Figuren 2, 3 und 4 der Druckschrift (3) Bänder mit abwechselnd positiv und negativ magnetisierten Bereichen. Ein Polabstand von 5 mm wird jedoch auch hier weder offenbart noch nahegelegt. Vielmehr läßt Figur 7 vermuten, daß der Polabstand wesentlich größer ist. Die Druckschriften (2) und (4) offenbaren keine magnetisierten Bereiche abwechselnder Polung.

6.4 Das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit in den Gegenständen der Ansprüche 1 und 10 ist daher anzuerkennen.

7. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 erfüllen mithin die Voraussetzungen der Patentfähigkeit gemäß Artikel 52(1) EPÜ.

Die auf den Anspruch 1 zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 bleiben mit diesen bestehen.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Maßgabe, das europäische Patent in geändertem Umfang mit den unter Ziffer VIII genannten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

6.3 The remaining documents (2) to (4) cited in the proceedings did not suggest the specific value of 5 mm for the distance between the poles. Although Figs. 2, 3 and 4 in document (3) show magnetic strips with alternating areas of polarity, they neither disclose a distance of 5 mm between the poles nor do they allow such a distance to be inferred. On the contrary: Fig. 7 implies that the distance between the poles is considerably greater. Documents (2) and (4) do not disclose any magnetised areas with alternating polarity.

6.4 It must therefore be accepted that the subject-matter of Claims 1 and 10 involves an inventive step.

7. Independent Claims 1 and 10 therefore comply with the requirements of Article 52(1) EPC regarding patentability.

Claims 2 to 9 are upheld together with Claim 1, to which they refer.

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with instructions to maintain the European patent in amended form on the basis of the documents referred to in section VIII above.

6.3 Les autres documents (2), (3) et (4) cités au cours de la procédure ne suggèrent pas cette valeur précise de 5 mm pour la distance des pôles. Bien que les figures 2, 3 et 4 du document (3) représentent des bandes comportant des domaines aimantés alternativement positivement et négativement, elles ne divulguent ni ne suggèrent une distance des pôles de 5 mm. Au contraire, la figure 7 donne à supposer que la distance des pôles est bien plus grande. Quant aux documents (2) et (4), ils ne divulguent aucun domaine aimanté présentant une polarité alternée.

6.4 En conséquence, il y a lieu de reconnaître que les objets des revendications 1 et 10 impliquent une activité inventive.

7. Les revendications indépendantes 1 et 10 remplissent donc les conditions de brevetabilité énoncées à l'article 52(1) CBE.

Les revendications 2 à 9, qui renvoient à la revendication 1, sont maintenues avec celle-ci.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, sur la base des pièces citées au point VIII.