

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 12. Februar 1998
T 990/96 – 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P. Krasa
S. C. Perryman

Anmelder: Novartis AG

**Stichwort: erythro-Verbindungen/
NOVARTIS**

Artikel: 54 EPÜ

**Schlagwort: "Neuheit (verneint)" –
"Reinheit der chemischen Verbin-
dung kein neues Element"**

Leitsätze

I. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie ist es üblich, eine nach einem bestimmten chemischen Herstellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf (weiter) zu reinigen. Da herkömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Verbindungen generell zu seinem allgemeinen Fachwissen gehören, macht ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbart, diese Verbindung in der Regel in allen gewünschten Reinheitsgraden im Sinne von Artikel 54 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich (Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

II. Bringt ein Beteiligter vor, daß diese allgemeine Regel in einem Einzelfall nicht gilt, so trägt er auch die Beweislast für den Nachweis, daß ein solcher Ausnahmefall vorliegt, daß also beispielsweise alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen sind (Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 93 106 005.7 mit der Veröffentlichungsnummer 0 562 643, die sich auf in 7-Stellung substituierte 6-Hepten- und Heptansäuren und deren Derivate bezieht, zurückzuweisen, weil sie die Erfordernisse der Artikel 52 (1), 54 und 56 EPÜ nicht erfülle.

II. In der angefochtenen Entscheidung wurde die Zurückweisung

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 12 February 1998
T 990/96 – 3.3.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss
Members: P. Krasa
S. C. Perryman

Applicant: Novartis AG

**Headword: Erythro-compounds/
NOVARTIS**

Article: 54 EPC

**Keyword: "Novelty (no)" – "Purity
of chemical compound no new
element"**

Headnote

I. It is common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements. Since, as a rule, conventional methods for the purification of low molecular organic compounds are within his common general knowledge, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes normally available this compound to the public in the sense of Article 54 EPC in all desired grades of purity (No. 7 of the reasons for the decision).

II. If a party alleges that this general rule would not be applicable in a particular case, then the burden of proving the existence of such an exceptional situation, e.g. of a situation where all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes have failed, lies with the party who alleges such a situation (No. 8 of the reasons for the decision).

Summary of facts and submissions

I. This appeal lies from the Examining Division's decision refusing the European patent application No. 93 106 005.7, publication No. 0 562 643, relating to 7-substituted-hept-6-enoic and -heptanoic acids and derivatives thereof, for not complying with the requirements of Articles 52(1), 54 and 56 EPC.

II. The stated grounds of refusal in the decision under appeal were that

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 12 février 1998
T 990/96 – 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : P. Krasa
S. C. Perryman

Demandeur : Novartis AG

**Référence : Composés érythro/
NOVARTIS**

Article : 54 CBE

**Mot-clé : "Nouveauté (non)" – "La
pureté d'un composé chimique ne
constitue pas un élément nouveau"**

Sommaire

I. En chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de (continuer à) purifier un composé obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis. Comme, en principe, les méthodes classiques de purification des composés chimiques de faible poids moléculaire font partie de ses connaissances générales, normalement, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'article 54 CBE, et ce dans tous les degrés de pureté souhaités (point 7 des motifs de la décision).

II. Si une partie soutient que cette règle générale n'est pas applicable dans un cas particulier, il lui incombe de prouver qu'il existe des circonstances exceptionnelles, par exemple que toutes les tentatives antérieures d'obtenir un degré de pureté donné en appliquant des procédés de purification classiques ont échoué (point 8 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande de brevet européen n° 93 106 005.7, publiée sous le n° 0 562 643 et portant sur des acides hept-6-énoïques et heptanoïques substitués sur la position 7 ainsi que des dérivés de ceux-ci, au motif qu'elle ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 52(1), 54 et 56 CBE.

II. Les motifs de rejet invoqués dans la décision attaquée étaient que les

damit begründet, daß die gemäß einem Hauptantrag und zwei Hilfsanträgen beanspruchten chemischen Verbindungen, die erythro-Isomeren mit einer Diastereomeren-Reinheit von 99,5 % umfaßten, nicht neu seien gegenüber den Dokumenten

(1) *Kau-Ming Chen et al.*, Tetrahedron Letters, Band 28, Nr. 2, 1987 und

(2) *Kau-Ming Chen et al.*, Chemistry Letters, Seiten 1923 bis 1926, 1987

und für einen Fachmann naheliegend seien angesichts dieser beiden Entgegenhaltungen sowie des Dokuments

(3) US-A-4 650 890,

da für sie keine überraschende Wirkung offenbart worden sei.

III. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung zwei neue Anspruchssätze mit je fünf Ansprüchen ein. Auf Einwände der Kammer hin legte sie in der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 1998 einen einzigen Anspruch folgenden Wortlauts vor:

"Verbindung zur Anwendung als Arzneimittel mit der Formel Ia

the chemical compounds then claimed according to a main and two auxiliary requests and comprising erythro-isomers in a diastereomeric purity of 99.5 per cent were not novel in view of documents

(1) *Kau-Ming Chen et al.*, Tetrahedron Letters, Vol. 28, No. 2, 1987 and

(2) *Kau-Ming Chen et al.*, Chemistry Letters, pages 1923 to 1926, 1987

and were obvious for a skilled person in view of these two citations and of document

(3) US-A-4 650 890,

since no surprising effect had been disclosed for them.

III. The appellant (the applicant) submitted two new sets of five claims each with the statement of grounds of appeal. In response to objections raised by the Board, he submitted during oral proceedings, which were held on 12 February 1998, a single claim reading:

"A compound for use as a pharmaceutical of formula Ia

composés chimiques revendiqués dans une requête principale et deux requêtes subsidiaires et comprenant des isomères érythro ayant un taux de pureté diastéréoisomérique de 99,5% n'étaient pas nouveaux au regard des documents :

1) *Kau-Ming Chen et al.*, Tetrahedron Letters, Vol. 28, n° 2, 1987, et

2) *Kau-Ming Chen et al.*, Chemistry Letters, pages 1923 à 1926, 1987

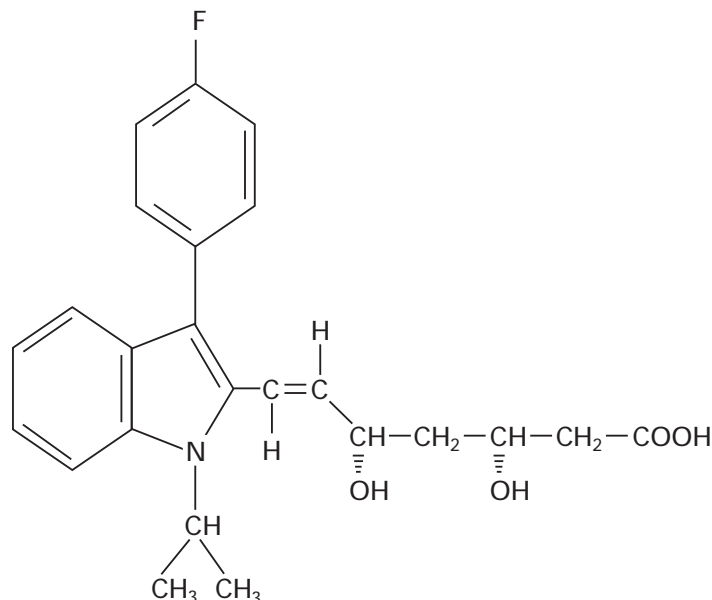
et qu'ils étaient en outre évidents pour l'homme du métier au vu de ces deux antériorités et du document

3) US-A-4 650 890,

puisque aucun effet surprenant n'était divulgué en ce qui les concerne.

III. Le requérant (demandeur) a assorti le mémoire exposant les motifs de son recours de deux nouveaux jeux de cinq revendications chacun. En réponse aux objections soulevées par la Chambre, il a soumis, lors de la procédure orale qui s'est tenue le 12 février 1998, une unique revendication, libellée comme suit :

"Composé pour utilisation en tant que produit pharmaceutique, répondant à la formule (Ia)



in Racemat- oder Enantiomerenform; in Form einer freien Säure oder eines Salzes, Esters oder δ -Lactons, d. h. inneren Esters, wobei das Verhältnis von erythro- zu threo-Isomeren 99,5:0,5 oder höher ist."

IV. Die Beschwerdeführerin räumte ein, daß die beanspruchten Verbindungen zwar als solche aus der Literatur, beispielsweise aus den Entgegenhaltungen 1, 2 und 3, bekannt

in racemic or enantiomeric form; in free acid, salt, ester or δ -lactone, i.e. internal ester, form, whereby the proportion of erythro to threo isomer is 99.5:0.5 or higher."

IV. The Appellant conceded that the claimed compounds as such were known from the literature, e.g. from citations (1), (2), and (3), but argued that they were not known in the

sous forme racémique ou énantiomérique ; sous forme d'acide libre, de sel, d'ester ou de δ -lactone, c'est-à-dire sous forme d'ester interne, la relation entre l'isomère érythro et l'isomère threo étant de 99,5 à 0,5 ou plus."

IV. Le requérant est convenu que les composés revendiqués étaient certes connus en tant que tels par la littérature, par exemple, par les antériorités citées (1), (2) et (3), mais pas à

seien, allerdings nicht mit dem beanspruchten Reinheitsgrad, also mit einem Anteil des threo-Isomeren von nur 0,5 % oder weniger (siehe Nr. 1.2 der Beschwerdebegründung). Außerdem räumte sie ein, daß verschiedene Verfahren zur Reinigung von Verbindungen, die derselben Klasse angehörten wie die Verbindungen Ia, im Stand der Technik offenbart seien, beispielsweise im Dokument 3, das auch bestätige, daß diese Verbindungen zur Behandlung von Arteriosklerose eingesetzt werden könnten; alle diese Angaben seien im wesentlichen auch dem Dokument

claimed state of purity, i.e. containing only 0.5% or less of the threo-isomer (see point 1.2 of the statement of grounds for appeal). He further conceded that various methods for purifying compounds belonging to the same class as the compounds (Ia) were disclosed in the state of the art, e.g. in document (3), which also confirmed that these compounds can be used in the treatment of atherosclerosis, and that essentially all this information could also be obtained from document

l'état de pureté revendiqué, c'est-à-dire avec seulement 0,5% d'isomère thréo ou moins (cf. point 1.2 du mémoire exposant les motifs du recours). S'il a aussi admis, d'une part, que les différentes méthodes employées pour purifier les composés appartenant à la même classe que le composé répondant à la formule (Ia) étaient divulguées dans l'état de la technique, par exemple dans le document (3), qui confirmait également que ces composés pouvaient être utilisés dans le traitement de l'athérosclérose, et, d'autre part, que presque toutes ces informations pouvaient être obtenues à la lecture du document :

(4) US-A-4 739 073

zu entnehmen. Sie behauptete aber, daß es mittels der bekannten Reinigungsverfahren offensichtlich niemals gelungen sei, den Anteil der threo-Verunreinigung auf weniger als rund 1-2 % zu senken (siehe Nr. 2.2 der Beschwerdebegründung). Zur Stützung dieser Behauptung führte sie das Dokument

(4) US-A-4 739 073,

but he submitted that the available purification methods had apparently never succeeded in lowering the amount of the threo contaminant below about 1-2% (see point 2.2 of the statement of grounds for appeal). In support of this submission he relied on document

(4) US-A-4 739 073,

il a néanmoins soutenu que les méthodes de purification existantes n'avaient semble-t-il jamais permis d'abaisser la teneur en contaminant thréo en dessous de 1 à 2% environ (cf. point 2.2 du mémoire exposant les motifs du recours). A l'appui de cette allégation, il a invoqué le document

(5) US-A-5 354 772

an.

Folglich müsse der ohne weiteres im industriellen Maßstab verfügbare Gegenstand des Anspruchs neu und erfinderisch sein.

(5) US-A-5 354 772.

He concluded therefrom that the subject-matter of the claim, which was readily obtainable on an industrial scale, must be novel and inventive.

(5) US-A-5 354 772.

Il en a conclu que l'objet de la revendication, qui peut aisément être obtenu à une échelle industrielle, devait être nouveau et impliquer une activité inventive.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchs. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, die Beschwerde zurückzuweisen.

V. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of the claim submitted during oral proceedings. At the end of the oral proceedings the chairman announced the Board's decision to dismiss the appeal.

V. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base de la revendication présentée lors de la procédure orale. A l'issue de cette procédure, le président a prononcé la décision de la Chambre de rejeter le recours.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Nach Überzeugung der Kammer erfüllt der neue Anspruch die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ.

3. Zu entscheiden ist über die Neuheit des beanspruchten Gegenstands, d. h. von (E)-erythro-3,5-Dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophenyl)-1'-(1"-methyl-ethyl)-indol-2'-yl]-6-heptensäure (diese Verbindung wird im folgenden als erythro-Säure bezeichnet), ihres δ -Lactons sowie ihrer Salze und Ester zur Verwendung als Arzneimittel (die Gruppe der vom Anspruch der Streit-

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The Board is satisfied that the new claim complies with the requirements of Articles 84 and 123(2) EPC.

3. The issue to be decided is that of the novelty of the claimed subject-matter, i.e. of (E)-erythro-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophenyl)-1'-(1"-methyl-ethyl)-indole-2'-yl]-6-heptenoic acid (hereinafter this compound will be designated as erythro acid), of its δ -lactone, and of the salts and the esters of this acid, for use as a pharmaceutical

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La Chambre est convaincue que la nouvelle revendication remplit les conditions énoncées aux articles 84 et 123(2) CBE.

3. La question à trancher est celle de la nouveauté de l'objet revendiqué, à savoir de l'acide (E)-érythro-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophényl)-1'-(1"-méthyléthyl)-indole-2'-yl]-6-acide hepténoïque (ci-après dénommé "acide érythro"), de son δ -lactone, ainsi que des sels et des esters de cet acide, destiné à être utilisé comme produit pharmaceutique (les compo-

anmeldung abgedeckten Verbindungen wird im folgenden als erythro-Verbindungen bezeichnet).

4. Da die Dokumente 3 und 4 nach Aussage der Beschwerdeführerin im wesentlichen identische Angaben enthalten, reicht es für diese Entscheidung aus, nur auf Dokument 4 einzugehen. Diese Entgegenhaltung offenbart die Herstellung des (racemischen) Methylesters der erythro-Säure, d. h. von (\pm) -(E)-erythro-3,5-Dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophenyl)-1'-(1"-methylethyl)-indol-2'-yl]-6-heptensäuremethylester, enthält aber keine Angaben zu seiner Reinheit. Außerdem wird – wie von der Beschwerdeführerin auch eingeräumt – offenbart, daß diese Verbindung zur Behandlung von Arteriosklerose eingesetzt werden kann (siehe Beispiel 5, Spalte 43, Zeile 65 bis Spalte 48, Zeile 68 und Spalte 2, Zeilen 15 bis 20 sowie Nr. IV). Das Dokument 4 offenbart somit auch die Verwendung des Methylesters der erythro-Säure als Arzneimittel, so daß diese Verwendung nicht als neues technisches Merkmal gemäß der Sonderregelung des Artikels 54 (5) EPÜ anzusehen ist. Damit ist das einzige Merkmal des Gegenstands des Anspruchs der Streit anmeldung, das im Dokument 4 nicht wörtlich offenbart ist, das Verhältnis erythro:threo von 99,5:0,5 oder höher.

5. Daher muß untersucht werden, ob dieses Merkmal, das eigentlich für einen bestimmten Grad der chemischen Reinheit (insbesondere der **Diastereomeren-Reinheit**) steht, ein "neues Element" in bezug auf diese Offenbarung im Sinne der Entscheidungen T 12/81 (ABI. EPA 1982, 296, Nr. 14.2 der Entscheidungsgründe) und T 12/90 (vom 23. August 1990, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe) ist, das dem beanspruchten Gegenstand gegenüber der Entgegenhaltung 4 Neuheit verleiht.

6. Es gehört zum allgemeinen Fachwissen, daß jede mittels einer chemischen Reaktion erhaltene chemische Verbindung in der Regel aus verschiedenen Gründen – wie Nebenreaktionen oder unvollständige Umwandlung der Ausgangsstoffe – Verunreinigungen enthält und es aus thermodynamischen Gründen nicht möglich ist, eine – im engen Wortsinne – völlig reine, d. h. von jeglicher Verunreinigung freie Verbindung herzustellen.

7. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie ist es daher üblich, eine nach einem bestimmten chemischen Her-

(hereinafter the group of compounds covered by the claim of the application in suit will be designated as erythro compounds).

4. The Appellant having put forward that basically the same information is provided in both documents (3) and (4), it is sufficient for the present decision to deal with the latter. This citation discloses the preparation of the (racemic) erythro acid methyl ester, i.e. of methyl (\pm) -(E)-erythro-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophenyl)-1'-(1"-methylethyl)-indole-2'-yl]-6-heptenoate without specifying its purity. It also discloses, as recognised by the Appellant, that this compound is useful in the treatment of atherosclerosis (see example 5, column 43, line 65 to column 48, line 68, and column 2, lines 15 to 20, and also above point IV). Thus, document (4) discloses the methyl ester of the erythro acid also for use as a pharmaceutical so that such use cannot be relied on as a novel technical feature pursuant to saving clause of Article 54(5) EPC. Therefore, the only feature of the subject-matter of the claim of the application in suit, which is not literally disclosed in document (4) is the erythro:threo ratio of 99.5:0.5 or higher.

5. Thus, it has to be examined whether this feature, which in fact represents a specific degree of chemical purity (in particular **diastereomeric purity**) constitutes a "new element" in relation to this disclosure in the sense of decisions T 12/81 (OJ EPO 1982, 296, point 14.2 of the reasons for the decision) and T 12/90 (of 23 August 1990, not published in the OJ EPO, point 2.6 of the reasons for the decision) imparting novelty to the claimed subject-matter over citation (4).

6. It is common general knowledge that any chemical compound obtained by a chemical reaction will normally contain impurities for various reasons, such as side-reactions, incomplete conversion of starting materials, etc., and that it is not possible for thermodynamical reasons to obtain a compound, which is – in the strict sense – completely pure, i.e. totally free of any impurity.

7. It is, therefore, common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained

sés couverts par la revendication de la demande litigieuse sont dénommés ci-après "composés érythro").

4. Le requérant ayant fait valoir que les documents (3) et (4) contenaient pour l'essentiel les mêmes informations, il suffit en l'espèce de se référer au dernier de ces deux documents. Cette antériorité divulgue la préparation du racémique de l'ester méthylique de l'acide érythro, c'est-à-dire, de (\pm) -(E)-érythro-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophényl)-1'-(1"-méthyléthyl)-indole-2'-yl]-6-heptanoate de méthyl, sans en préciser la pureté. Elle indique également, ce dont convient le requérant, que ce composé peut être utilisé dans le traitement de l'athérosclérose (voir exemple 5, de la ligne 65 de la colonne 43 à la ligne 68 de la colonne 48, et de la ligne 15 à la ligne 20 de la colonne 2, ainsi qu'au point IV supra). Le document (4) expose donc que l'ester méthylique de l'acide érythro peut également être employé en tant que produit pharmaceutique, si bien que cette utilisation ne peut, en vertu de la réserve prévue à l'article 54(5) CBE, être considérée comme une caractéristique technique nouvelle. Par conséquent, la seule caractéristique de l'objet revendiqué dans la demande litigieuse à ne pas être explicitement divulguée dans le document (4) est le rapport érythro : threo, à savoir 99,5 : 0,5 ou plus.

5. Aussi y a-t-il lieu d'examiner si, par rapport à cette divulgation, cette caractéristique, qui représente en fait un degré spécifique de pureté chimique (**pureté diastéréoisomérique** notamment), constitue un "élément nouveau" au sens des décisions T 12/81 (JO OEB 1982, 296, point 14.2 des motifs de la décision) et T 12/90 (du 23 août 1990, non publiée au JO OEB, point 2.6 des motifs de la décision), conférant à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté par rapport à l'antériorité (4).

6. Il est bien connu que, pour différentes raisons (réactions secondaires, transformation incomplète des matériaux de départ, etc.), tout composé chimique résultant d'une réaction chimique contient normalement des impuretés et que, en raison de la thermodynamique, il est impossible d'obtenir un composé absolument pur – au sens strict du terme –, c'est-à-dire totalement exempt d'impuretés.

7. C'est pourquoi, en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de (continuer à) purifier un composé

stellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf – etwa als Probe für Analysezwecke – (weiter) zu reinigen. **Herkömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Reaktionsprodukte** wie Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie **gehören zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns**. Daraus folgt, daß ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbart, diese Verbindung in der Regel **in allen vom Fachmann gewünschten Reinheitsgraden** im Sinne von Artikel 54 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich macht.

8. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin gilt diese allgemeine Regel im vorliegenden Fall nicht. Die Kammer räumt ein, daß es Ausnahmefälle geben könnte, die einen anderen Schluß zulassen. Eine solche Ausnahme könnte – wie bereits die Prüfungsabteilung dargelegt hat (siehe Nr. 4 der Gründe der angefochtenen Entscheidung) – gegeben sein, wenn nachgewiesen wurde, daß aller Wahrscheinlichkeit nach **alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen sind**. Die Beweislast für den Nachweis, daß ein solcher Ausnahmefall vorliegt, trägt aber der Beteiligte, der dies behauptet.

9. Nach Auffassung der Kammer hat sich die Beschwerdeführerin dieser Beweislast nicht entledigt.

9.1 Nach der Beweislage liegt ein solcher Ausnahmefall hier nicht vor. In Dokument 4 heißt es im Gegenteil, daß das Produkt jeder offenbarten Reaktion, d. h. auch der Methylester der erythro-Säure, "auf Wunsch mittels herkömmlicher Verfahren wie Umkristallisation gereinigt werden kann" (Spalte 29, Zeilen 36 ff.). Diese Lehre ist aus folgendem Grund in Verbindung mit der des Beispiels 5 dieses Dokuments zu sehen:

9.2 Entscheidend für die Feststellung, ob ein Dokument einen neuheits-schädlichen Stand der Technik offenbart, ist die Gesamtoffenbarung, die ein Fachmann diesem Dokument eindeutig entnehmen kann. Sofern dem keine Gründe entgegenstehen, kann die technische Lehre eines Beispiels daher mit der allgemeinen technischen Lehre kombiniert wer-

in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements, e.g. in samples for analytical purposes. **Conventional methods for the purification of low molecular organic reaction products** such as recrystallisation, distillation, chromatography, etc., which normally can be successfully applied in purification steps, **are within the common general knowledge of those skilled in the art**. It follows that, in general, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes available this compound to the public in the sense of Article 54 EPC **in all grades of purity as desired by a person skilled in the art**.

8. The Appellant alleged that this general rule would not be applicable in the present case. The Board accepts that there may exist exceptional situations, which could justify a different conclusion. One such exceptional situation could be – as already the Examining Division pointed out (see point 4 of the reasons of the decision under appeal) – a situation where it was proved on the balance of probability that **all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes had failed**. However, the burden of proving the existence of such an extraordinary situation lies with the party alleging its existence.

9. The Board is not satisfied that the Appellant has discharged this burden.

9.1 No evidence is available that the present case relates to the indicated, exceptional situation. Rather to the contrary, it is stated in document (4) that the product of each reaction disclosed, ie also the methyl ester of the erythro acid "... may, if desired, be purified by conventional techniques such as recrystallization ..." (column 29, lines 36 ff). This teaching has to be read in combination with that of example 5 of this document for the following reason:

9.2 What is decisive for establishing whether or not a document discloses novelty-destroying state of the art is the overall disclosure which a skilled person can unambiguously take from this document. Therefore, in the absence of reasons to the contrary, the technical teaching of an example may be combined with general technical teaching disclosed elsewhere in

obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis, par exemple dans des échantillons destinés à l'analyse. **Les méthodes classiques de purification des produits de réactions organiques de faible poids moléculaire**, (recrystallisation, distillation, chromatographie, etc.) qui, normalement, peuvent être appliquées avec succès dans les procédés de purification, **font partie des connaissances générales de l'homme du métier**. Il en résulte donc que, d'une manière générale, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'article 54 CBE, et ce **dans tous les degrés de pureté souhaités par l'homme du métier**.

8. Le requérant a soutenu que cette règle générale n'était pas applicable dans la présente espèce. La Chambre admet qu'il peut exister des circonstances exceptionnelles justifiant une conclusion différente. Cela pourrait notamment être le cas, comme la division d'examen l'a déjà souligné (cf. point 4 des motifs de la décision attaquée), lorsqu'il a été prouvé que selon toute probabilité **toutes les tentatives antérieures d'obtenir un degré de pureté donné en appliquant des procédés de purification classiques ont échoué**. Or, la charge de la preuve incombe à la partie qui prétend qu'il existe de telles circonstances exceptionnelles.

9. La Chambre n'est pas convaincue que le requérant s'en soit acquitté.

9.1 Rien ne permet d'affirmer qu'il existe en l'espèce de telles circonstances. Bien au contraire, il est indiqué dans le document (4) que le produit de chacune des réactions divulguées, donc également l'ester méthylique de l'acide érythro "... peut, si on le souhaite, être purifié par des techniques classiques telle que la recrystallisation ..." (colonne 29, lignes 36 s.) Cet enseignement doit être rapporté à celui de l'exemple 5 présenté dans ce document pour la raison suivante :

9.2 Ce qui est décisif pour établir si un document divulgue un état de la technique destructeur de nouveauté, c'est l'ensemble de ce qu'un homme du métier peut sans ambiguïté tirer de ce document. En conséquence, si aucune raison ne s'y oppose, l'enseignement technique d'un exemple peut être combiné avec l'enseignement technique général divulgué par

den, die an anderer Stelle dieses Dokuments offenbart ist (siehe T 332/87 vom 23. November 1990, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nrn. 2.2 und 2.3).

9.3 Damit offenbart die oben zitierte allgemeine Lehre des Dokuments 4 (siehe Nr. 9.1) in Verbindung mit der des Beispiels 5 dieses Dokuments dem Fachmann, daß der Methylester der erythro-Säure bei Bedarf auf herkömmliche Weise gereinigt werden kann. Somit hat das Dokument 4 diese Verbindung der Öffentlichkeit mit jedem gewünschten Reinheitsgrad und damit auch mit einer Diastereomeren-Reinheit von mindestens 99,5 % zugänglich gemacht. Der im Anspruch angegebene Grad der Diastereomeren-Reinheit kann also nicht als neues Element gelten, durch das sich der beanspruchte Gegenstand von dem im Dokument 4 offenbarten Stand der Technik unterscheidet.

10. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daß es sich hier um einen Ausnahmefall im Sinne der Nummer 8 handle, weil eine Reinheit der erythro-Verbindungen von 99,5 % oder höher im Stand der Technik nicht zu finden sei. Daß dieser Wert (oder besser gesagt dieser Reinheitsgrad) in keiner der Entgegenhaltungen 1, 2 oder 4 offenbart sei, beweise, daß es vor dem Prioritätstag der strittigen Anmeldung nicht möglich gewesen sei, eine solche Diastereomeren-Reinheit der erythro-Verbindungen zu erzielen.

11. Dieses Argument ist nicht stichhaltig. In der Akte gibt es keine Beweise dafür, daß jemals Versuche fehlgeschlagen wären, die erythro-Verbindungen bis zu einem gewünschten Grad der Diastereomeren-Reinheit – beispielsweise 99,5 % – zu reinigen.

11.1 Das Dokument 4 lehrt unmißverständlich, daß eine solche Reinigung vorgesehen ist (siehe Nr. 9.3). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die Bedeutung des Begriffs "zugänglich" in Artikel 54 (2) EPÜ eindeutig über die schriftliche Beschreibung hinausgeht und auch die implizite Offenbarung technischer Informationen umfaßt, beispielsweise der zwangsläufigen, wenn auch nicht explizit offenbarten Ergebnisse eines im Stand der Technik beschriebenen Verfahrens. Daher kann der Gegenstand durch ein sol-

the same document (see T 332/87 of 23 November 1990, not published in the OJ EPO, Nos. 2.2 and 2.3).

9.3 Thus, the general teaching quoted above from document (4) (see point 9.1), when combined with that of example 5 of the same document, discloses to a skilled person that the methyl ester of the erythro acid may be purified as desired by conventional means. It follows, that document (4) made available to the public this compound in any desired purity and, thus, also in a diastereomeric purity of at least 99.5 percent. Consequently, the degree of diastereomeric purity given in the claim cannot be accepted as a new element distinguishing the claimed subject-matter from the state of the art as disclosed in document (4).

10. The Appellant argued that the present case relates to an exceptional situation such as that mentioned under above point 8, since a purity of 99.5% or higher of the erythro compounds cannot be found in the state of the art. According to him, the fact that this figure (or better this range of purity) is not disclosed in any of the citations, i.e. (1), (2) and (4), should prove that it was impossible to achieve such a diastereomeric purity of the erythro compounds prior to the priority date of the application in suit.

11. This argument is not convincing. There is no evidence on file that efforts to purify the erythro compounds to a desired degree of diastereomeric purity, e.g. of 99.5% or higher, have ever failed.

11.1 Document (4) clearly teaches that such purification is envisaged, see above point 9.3. In this context, it has to be emphasised that the meaning of the term "available", as used in Article 54(2) EPC, clearly goes beyond literal description and implies also implicit disclosure of technical information, e.g. the inevitable results, even if not explicitly disclosed, of a process described in a prior art document. Therefore, subject-matter can have become available to the public by such a document, even if not literally

ailleurs dans ce même document (cf. T 332/87 du 23 novembre 1990, non publiée au JO OEB, points 2.2 et 2.3).

9.3 Ainsi, l'enseignement général susmentionné du document (4) (cf. point 9.1), combiné avec celui de l'exemple 5 du même document, divulgue à l'homme du métier que l'esther méthylique de l'acide érythro peut être purifié comme il le souhaite par des moyens classiques. Il s'ensuit que le document (4) a rendu ce composé accessible au public dans tous les degrés de pureté souhaités, et donc aussi avec une pureté diastéréoisomérique d'au moins 99,5%. En conséquence, le degré de pureté diastéréoisomérique indiqué dans la revendication ne saurait être considéré comme un élément nouveau par lequel l'objet revendiqué se distinguerait de l'état de la technique divulgué dans le document (4).

10. Le requérant a fait valoir qu'il s'agissait ici de circonstances exceptionnelles comme celles visées au point 8 ci-dessus, au motif qu'il est impossible de trouver dans l'état de la technique un degré de pureté de 99,5% ou plus des composés érythro. Selon lui, le fait que cette valeur (ou, plus exactement, cette plage de pureté) ne soit divulguée dans aucune des antériorités citées, en l'occurrence les documents (1), (2) et (4), prouverait qu'il était impossible d'obtenir des composés érythro ayant une telle pureté diastéréoisomérique avant la date de priorité de la demande litigieuse.

11. Cet argument n'est pas convaincant. Rien dans les pièces du dossier ne prouve que les efforts entrepris pour porter les composés érythro au degré de pureté diastéréoisomérique souhaité, par exemple 99,5% ou plus, n'aient jamais abouti.

11.1 Le document (4) enseigne clairement qu'une telle purification est envisagée (cf. point 9.3 supra). Il convient de souligner à ce propos que le sens du terme "accessible", utilisé à l'article 54(2) CBE, va à l'évidence au-delà de la lettre de la description et englobe également la divulgation implicite d'informations techniques, par exemple les résultats inévitables, même s'ils ne sont pas explicitement divulgués, d'un procédé décrit dans une antériorité. L'objet revendiqué peut en conséquence avoir été rendu accessible au

ches Dokument der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein, auch wenn er dort nicht schriftlich offenbart war (siehe z. B. T 666/89, ABI. EPA 1993, 495, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

11.2 Das Dokument 1 offenbart, daß die Reduktion von β -Hydroxyketonen durch Natriumborhydrid in Gegenwart von Alkoxydialkylboranen 1,3-syn-Diole (d. h. erythro-Diole) mit einer Diastereomeren-Reinheit von mindestens 98 % (siehe Zusammenfassung) und den Methylester der erythro-Säure mit einer Diastereomeren-Reinheit von 98 % ergibt (Seite 152, Tabelle 1, Verbindung 14). Über Versuche zur weiteren Reinigung des Endprodukts wird nicht berichtet, was aber nicht weiter verwunderlich ist, weil sie mit dem eigentlichen Thema dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung unvereinbar gewesen wären, nämlich der Stereoselektivität dieser Reduktion als solcher. Jede weitere Reinigung wäre unsinnig gewesen oder hätte ein falsches Bild von der Stereoselektivität der untersuchten Reaktion vermittelt.

11.3 Dieselben Überlegungen gelten auch für das Dokument 2, eine wissenschaftliche Veröffentlichung über die Stereoselektivität der Reduktion von β -Hydroxyketonen durch Natriumborhydrid in Gegenwart von insbesondere Diethylmethoxyboran, wobei eine Diastereomeren-Reinheit des gewonnenen Methylesters der erythro-Säure von über 98 % erzielt wird (Zusammenfassung und Seite 1925, Tabelle 2, Verbindung 4). Wie im Falle des Dokuments 1 wäre es unsinnig gewesen, den Methylester der erythro-Säure weiter zu reinigen oder zu untersuchen, welcher Reinheitsgrad der Verbindung mittels herkömmlicher Reinigungsschritte erzielt werden könnte.

11.4 In der mündlichen Verhandlung legte die Beschwerdeführerin das Dokument 5, das nicht zum Stand der Technik gehört, als Gutachten vor. Es offenbart Verfahren zur Herstellung des Methylesters der erythro-Säure mit einem Anteil von 2–4 % bzw. von höchstens 2 % des entsprechenden threo-Isomeren (Spalte 55, Zeilen 39 bis 42 und Spalte 56, Zeilen 42 bis 46 in Verbindung mit Spalte 54, Zeilen 34 und 35). Auch das Dokument 5 enthält keinen Anhaltspunkt dafür, daß versucht worden wäre, die erythro-Verbindungen mittels herkömmlicher Verfahren (z. B. fraktionierte Kristallisation laut Spalte 34, Zeilen 8 bis 10 dieser Entgegnung) weiter zu reinigen, und daß alle diese Versuche fehlgeschlagen wären.

disclosed therein (see, e.g. T 666/89, OJ EPO 1993, 495, point 6 of the Reasons for the Decision).

11.2 Document (1) discloses that the sodium borohydride reduction of β -hydroxyketones in the presence of alkoxydialkylboranes produces 1,3-syn diols (i.e. erythro diols) in at least 98% diastereomeric purity (see the summary) and that the erythro acid methyl ester is obtained in a diastereomeric purity of 98% (page 152, table 1, compound 14). No attempts are reported to purify the product further. This is not surprising, since this would have indeed been contrary to the gist of this scientific publication, which is concerned with the stereoselectivity of this reduction as such. Therefore, any further purification either would have been meaningless or would have given a wrong impression of the stereoselectivity of the reaction under consideration.

11.3 The same considerations apply to document (2), which is a scientific publication concerned with the stereoselectivity of the sodium borohydride reduction of β -hydroxyketones in the presence of in particular diethyl methoxy borane and reports a diastereomeric purity of more than 98% for the erythro acid methyl ester obtained (summary and page 1925, table 2, compound 4). As in the case of document (1), it would have been pointless to further purify the erythro acid methyl ester or to examine what degree of purity could be achieved for this compound by applying conventional purification steps.

11.4 During oral proceedings the Appellant also relied on document (5), which is not state of the art, as an expert opinion. This document discloses processes for the manufacture of the erythro acid methyl ester containing 2–4% or a maximum of 2%, respectively, of the corresponding threo isomer (column 55, lines 39 to 42 and column 56, lines 42 to 46, together with column 54, lines 34 and 35). Again document (5) does not contain any indication that attempts to further purify the erythro compounds by conventional methods (e.g. by fractional crystallisation as suggested in column 34, lines 8 to 10, of this citation) had been undertaken and that all efforts to this end had failed.

public par un tel document, même s'il n'y a pas été littéralement divulgué (cf., p. ex., T 666/89, JO OEB 1993, 495, point 6 des motifs de la décision).

11.2 Le document (1) enseigne que la réduction d'hydroxycétones par le borohydrure de sodium en présence d'alkoxyalcoylboranes produit des diols 1,3-syn (en d'autres termes, des diols érythro) ayant une pureté diastéréoisomérique d'au moins 98% (voir résumé), et que l'ester méthylique de l'acide érythro obtenu est d'une pureté diastéréoisomérique de 98% (page 152, tableau 1, composé 14). Cette publication scientifique ne fait pas état de tentatives de purifier davantage encore le produit, ce qui ne saurait surprendre, puisque cela aurait en fait été contraire à son objet essentiel, à savoir la stéréosélectivité en tant que telle de la réaction en question. C'est pourquoi une purification plus poussée n'aurait pas eu de sens, voire aurait donné une impression fautive de la stéréosélectivité de la réaction en cause.

11.3 Ces considérations valent également pour le document (3), une publication scientifique portant sur la stéréosélectivité de la réduction d'hydroxycétones par le borohydrure de sodium en présence notamment d'un borane diéthyle méthoxy, et indiquant que l'ester méthylique de l'acide érythro obtenu grâce à cette réaction a une pureté diastéréoisomérique de 98% ou plus (cf. résumé et page 1925, tableau 2, composé 4). Comme dans le cas du document (1), il aurait été sans intérêt de tenter de purifier davantage encore l'ester méthylique de l'acide érythro ou de rechercher quel degré de pureté pourrait être obtenu au moyen d'étapes de purification classiques.

11.4 Au cours de la procédure orale, le requérant s'est également référé au document (5) à titre d'expertise. Ce document, qui ne fait pas partie de l'état de la technique, divulgue des procédés de préparation d'ester méthylique d'acide érythro contenant 2 à 4% ou au maximum 2% du threo isomère correspondant (colonne 55, lignes 39 à 42 et colonne 56, lignes 42 à 46, combinées avec la colonne 54, lignes 34 et 35). Ce document (5) non plus n'indique pas qu'il a été tenté de purifier davantage les composés érythro par des moyens classiques (p. ex. par cristallisation fractionnée, comme suggéré à la colonne 34, lignes 8 à 10 de cette antériorité), et que tous les efforts éventuellement déployés à cet effet ont échoué.

11.5 Die vorliegende Anmeldung ist eine Teilanmeldung. Auf die Stamm-anmeldung wurde ein Patent für ein bestimmtes Verfahren zur Gewinnung des jetzt beanspruchten Erzeugnisses erteilt. Es ist unstrittig, daß dieses Verfahren neu und erfinderisch ist; die Verwendung eines neuen und erfinderischen Verfahrens bedeutet aber noch nicht, daß das danach hergestellte Erzeugnis neu ist. Wie in der vorliegenden Anmeldung beschrieben, kann das jetzt beanspruchte Erzeugnis nach seiner Herstellung gemäß diesem neuen und erfinderischen Verfahren mittels herkömmlicher Umkristallisation weiter gereinigt werden. Damit ist aber nicht gesagt, daß das vorbekannte Erzeugnis des Dokuments 4 nicht ebenfalls mittels herkömmlicher Umkristallisation bis zu jedem gewünschten Grad gereinigt werden könnte.

11.6 Für das jetzt beanspruchte hochreine Erzeugnis werden keine anderen Verwendungsmöglichkeiten beschrieben als für das aus dem Dokument 4 bekannte Erzeugnis, und es ist auch nicht von nachteiligen Auswirkungen der threo-Verunreinigung die Rede. Es wird lediglich vorgebracht, daß Gesundheitsbehörden Wert auf möglichst reine Substanzen legen. Eine neue Verwendungsmöglichkeit als solche könnte einem bekannten Erzeugnis ohnehin keine Neuheit verleihen, und daß weiter gereinigte Erzeugnisse nicht dokumentiert sind, hängt damit zusammen, daß sich solche hochreinen Erzeugnisse routinemäßig gewinnen lassen und nicht wegen ihrer Reinheit von besonderem technischem Interesse sind. Interessant wäre lediglich, sie möglichst preisgünstig herstellen zu können.

11.7 Daher gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß weder die vorliegende Anmeldung noch eines der Dokumente 1, 2 und 5 darauf schließen läßt, daß ein Ausnahmefall im Sinne der Nummer 8 vorliegt, wie von der Beschwerdeführerin behauptet wird. Nichts spricht dagegen, daß die technische Lehre des Dokuments 4 so ist, wie unter der Nummer 9.3 ausgeführt.

12. Außerdem berief sich die Beschwerdeführerin auf die Entscheidungen T 296/87, T 1048/92 und T 595/90. Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen und schließt sich auch in diesem Punkt der Prüfungsabteilung an.

11.5 The present application is a divisional application. On the parent application a patent has been granted for a particular method of obtaining the product now claimed. It is not in dispute that this method is new and inventive, but the use of a new and inventive method does not mean that the product so made is new. As described in the present application, after making the product now claimed by this new and inventive method, it may be further purified by conventional recrystallisation. There is nothing here to suggest that the prior art product of document (4) could not also be purified to any desired degree of purity by conventional recrystallisation.

11.6 No new uses are described for the high purity product now claimed, compared to uses indicated for the product of document (4), nor was it argued that the threo impurity had any known detrimental effect. It was merely argued that health authorities would prefer substances to be as pure as possible. Whereas a new use could not as such confer novelty to a known product, the absence of reports on a further purified product is consistent with such highly pure product being routinely obtainable and of no particular technical interest merely because of its purity. Any interest would be in obtaining it as cheaply as possible.

11.7 Therefore, the Board concludes that neither the present application nor any of the documents (1), (2) and (5) establish the existence of an exceptional situation such as is mentioned in point 8 above as alleged by the Appellant. Nothing speaks against the technical teaching of document (4) being as set out above under point 9.3.

12. The Appellant further submitted that the decisions T 296/87, T 1048/92, and T 595/90 would support his case. The Board cannot accept this argument and shares on this point too the view of the Examining Division.

11.5 La demande de brevet ici en cause est une demande divisionnaire. La demande initiale a donné lieu à la délivrance d'un brevet pour une méthode particulière d'obtention du produit à présent revendiqué. Si la nouveauté de cette méthode et l'activité inventive qu'elle implique ne sont pas contestées, cela ne signifie pas pour autant que le produit résultant de son application est nouveau. Comme le décrit la demande en cause, le produit à présent revendiqué, qui est obtenu grâce à cette méthode à la fois nouvelle et inventive peut être purifié davantage au moyen d'une recristallisation classique. Rien cependant ne permet d'affirmer que le produit selon le document (4), compris dans l'état de la technique, ne peut pas lui aussi être purifié de manière à atteindre n'importe quel degré de purification désiré par une recristallisation classique.

11.6 Il n'est pas décrit d'utilisations nouvelles du produit de haute pureté maintenant revendiqué par rapport à celles mentionnées dans le document (4), et il n'est pas non plus exposé que l'impureté threo présente des inconvénients. Il est simplement signalé que pour les autorités sanitaires, les substances devraient être aussi pures que possible. Une utilisation nouvelle ne saurait en tant que telle conférer le caractère de la nouveauté à un produit déjà connu, et s'il n'est pas fait état de produits purifiés davantage, c'est parce que de tels produits de haute pureté peuvent être obtenus par des opérations de routine et qu'ils ne présentent pas un intérêt technique particulier simplement en raison de leur pureté. Le seul intérêt en ce qui les concerne serait de pouvoir les obtenir au moindre coût possible.

11.7 C'est pourquoi la Chambre conclut que ni la demande en cause, ni les documents (1), (2) et (5) ne permettent d'établir qu'il existe des circonstances exceptionnelles comme celles visées au point 8 ci-dessus, ainsi que le soutient le requérant. Rien n'indique que l'enseignement technique du document (4) ne correspond pas à ce qui est exposé au point 9.3 ci-dessus.

12. Le requérant a également allégué que les décisions T 296/87, T 1048/92 et T 595/90 corroboraient sa thèse. La Chambre ne peut accepter cet argument et, sur ce point aussi, se rallie à la division d'examen.

12.1 In der Entscheidung T 296/87 (ABl. EPA 1990, 195) war zu untersuchen, "ob das Bekanntsein einer chemischen Formel, die erkennbar ein (einziges) asymmetrisches Kohlenstoffatom enthält, die Neuheit nicht nur der betreffenden Verbindung in Racematform, sondern auch der zugrundeliegenden Enantiomeren ... zerstört", obwohl die Enantiomeren darin überhaupt nicht erwähnt werden (Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Es wurde entschieden, daß ein Enantiomer durch seine spezifische Raumform gekennzeichnet ist, die durch ein Dokument, das lediglich das Racemat beschreibt, nicht offenbart wird (Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe). Somit galt die spezifische Raumform des Enantiomers als Merkmal, das dieses vom Racemat unterschied. Nach Auffassung der Kammer war die Sache T 296/87 anders gelagert als der vorliegende Fall, wo die zur Verwendung als Arzneimittel beanspruchten Verbindungen genau dieselben strukturellen Merkmale aufweisen wie die des Stands der Technik. Daher gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die Entscheidung T 296/87 nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar ist.

12.2 Aus denselben Gründen ist auch die Entscheidung T 1048/92 vom 5. Dezember 1994 für den vorliegenden Fall nicht relevant. Ihr lag insofern ein ähnlicher Sachverhalt wie der Entscheidung T 296/87 zugrunde, als ein angeblich neuheitsschädliches Dokument die spezifische Raumform des in der Streitmeldung beanspruchten Enantiomeren nicht eindeutig offenbarte (siehe T 1048/92, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

12.3 Die Entscheidung T 595/90 (ABl. EPA 1994, 695) ist ebenfalls nicht relevant, weil es darin lediglich um die erfinderische Tätigkeit eines Erzeugnisses ging, das zwar als solches vorstellbar war, für das aber kein Herstellungsverfahren bekannt war (Nr. 5 der Entscheidungsgründe, l. c., insbesondere Seiten 702 und 703). Im vorliegenden Fall geht es um die Neuheit und nicht um die erfinderische Tätigkeit, und herkömmliche Verfahren zur Gewinnung des beanspruchten Erzeugnisses gemäß der Streitmeldung gehören zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns (siehe Nrn. 8 und 9.1).

12.1 In the decision T 296/87 (OJ EPO 1990, 195), it was to be established "... whether a known chemical formula evidently containing a (single) asymmetrical carbon atom destroys the novelty not only of the compound in the form of its racemate, but also of its enantiomers ..." without mentioning the enantiomers at all (point 6 of the Reasons for the Decision). It was decided that an enantiomer is characterised by its specific configuration which is not disclosed by a document describing only the racemate (point 6.1 of the Reasons for the Decision). Thus, the particular configuration of the enantiomer was held to be a feature distinguishing the latter from the racemate. In the Board's judgment, the facts underlying decision T 296/87 differ from the present ones, where the claimed compounds for use as pharmaceuticals have exactly the same structural features as those of the state of the art. The Board concludes that, therefore, decision T 296/87 is not applicable to the facts of the present case.

12.2 For the same reasons, decision T 1048/92 of 5 December 1994 is not relevant to the present case. The facts underlying that decision are similar to those underlying the decision T 296/87 in so far as an allegedly novelty destroying document did not unambiguously disclose the particular configuration of the enantiomer claimed in the respective application in suit (see T 1048/92, not published in the OJ EPO, point 2.5 of the Reasons for the Decision).

12.3 Decision T 595/90 (OJ EPO 1994, 695) is not relevant either, since it deals only with the issue of inventive step of a product which could be envisaged as such, but for which no known method of manufacture existed (point 5 of the Reasons for the Decision, loc. cit., in particular pages 702 and 703). Here the issue is one of novelty and not of inventive step and conventional methods to obtain the claimed product according to the application in suit form part of the skilled person's common general knowledge (see above points 8 and 9.1).

12.1 Dans la décision T 296/87 (JO OEB 1990, 195), la chambre devait déterminer "...si l'existence d'une formule chimique connue, comportant, à ce que l'on peut constater, un atome de carbone asymétrique (unique), détruit la nouveauté non seulement du composé concerné lorsqu'il se présente sous la forme racémate, mais également des énantiomères qui le constituent ..." alors que ces énantiomères ne sont nullement mentionnés (point 6 des motifs de la décision). Elle avait constaté qu'un énantiomère se caractérisait par sa configuration spécifique, et que cette configuration n'était pas divulguée par un document décrivant uniquement le racémate (point 6.1 des motifs de la décision). En conséquence, la configuration particulière de l'énantiomère était considérée comme la caractéristique le distinguant du racémate. Pour la Chambre, la décision T 296/87 reposait sur des faits différents de la présente espèce, où les composés revendiqués pour une utilisation en tant que produits pharmaceutiques ont exactement les mêmes caractéristiques structurelles que ceux compris dans l'état de la technique. Aussi la Chambre considère-t-elle que les principes définis dans la décision T 296/87 ne sont pas applicables à la présente espèce.

12.2 Pour les mêmes raisons, la décision T 1048/92 du 5 décembre 1994 n'est pas non plus pertinente dans la présente espèce. Les faits à la base de cette décision étaient similaires à ceux à la base de la décision T 296/87, dans la mesure où un document prétendument destructeur de nouveauté ne divulguait pas sans ambiguïté la configuration bien particulière de l'énantiomère revendiqué dans la demande de brevet alors en litige (cf. décision T 1048/92, non publiée au JO OEB, point 2.5 des motifs).

12.3 La décision T 595/90 (JO OEB 1994, 695) n'est pas davantage pertinente, puisque seule y était abordée la question de l'activité inventive d'un produit pouvant être envisagé en tant que tel, mais pour lequel il n'existait pas de procédé de réalisation connu (point 5 des motifs de la décision, loc. cit., notamment pages 702 et 703). Dans la présente espèce, il s'agit de la nouveauté, et non de l'activité inventive ; les méthodes classiques utilisées pour obtenir le produit revendiqué dans la demande de brevet litigieuse font partie des connaissances générales de l'homme du métier (cf. points 8 et 9.1 supra).

13. Daraus folgt, daß dem Antrag der Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werden kann, weil die beanspruchte Erfindung die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 54 EPÜ nicht erfüllt, und die Beschwerde somit zurückzuweisen ist.

14. Unter diesen Umständen muß auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht mehr eingegangen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

13. It follows that the Appellant's request must fail since the claimed invention does not comply with the requirements of Articles 52(1) and 54 EPC, and that, therefore, the appeal has to be dismissed.

14. In this situation, it is not necessary to deal with the issue of inventive step.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

13. Il s'ensuit que le requérant doit être débouté de sa requête, puisque l'invention revendiquée ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 52(1) et 54 CBE ; le recours doit donc être rejeté.

14. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'aborder la question de l'activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.