



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

30. April 1987
Jahrgang 10/Heft 4
Seiten 149-175

30 April 1987
Year 10/Number 4
Pages 149-175

30 avril 1987
10^e année/numéro 4
Pages 149-175

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerde-
kammer 3.3.2 vom 17. Juli
1986
T 164/83
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: G. Szabo
R. Schulte

Anmelder: EISAI CO., LTD

Stichwort: Antihistaminika/EISAI

Artikel: 52 (1), 56 EPÜ

**Kennwort: "erfinderische Tätigkeit" -
"quantitative Verbesserung" -
"technischer Fortschritt" -
"Vergleichsversuche" - "Neuheit einer
Auswahl" - "Tierversuche"**

Leitsätze

I. Ein zum Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit aufgezeigter technischer Fortschritt gegenüber handelsüblichen Erzeugnissen ist kein Ersatz für den Nachweis der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik (s. auch T 181/82, Spiroverbindungen/CIBA-GEIGY, ABl. EPA 1984, 401).

II. Ein etwaiges Verbot von Tierversuchen in einem Vertragsstaat des EPÜ ist kein ausreichender Grund, um die Einreichung der Ergebnisse eines Vergleichsversuchs mit dem nächstliegenden Stand der Technik abzulehnen, wenn die erfinderische Tätigkeit nur so nachgewiesen werden kann.

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated 17 July
1986
T 164/83
(Official Text)**

Composition of the Board.

Chairman: P. Lançon
Members: G. Szabo
R. Schulte

Applicant: EISAI CO., LTD

Headword: Antihistamines/EISAI

Article: 52(1), 56 EPC

**Keyword: "Inventive step" —
"Quantitative improvement" —
"Technical progress" — "Comparative
tests" "Novelty of selection"
"Experiments with animals"**

Headnote

I. Technical progress shown in comparison with marketed products as an alleged support for inventive step cannot be a substitute for the demonstration of inventive step with regard to the relevant closest state of the art (Following T 181/82 "Spiro-Compounds"/CIBA-GEIGY, OJ 9/1984, 401).

II. The possibility of a prohibition of experiments with animals in one Contracting State of the EPC is not a sufficient reason for declining the submission of test results in comparison with the closest state of the art if the inventive step can only be demonstrated in this manner.

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2, en
date du 17 juillet 1986
T 164/83
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: G. Szabo
R. Schulte

Demandeur: EISAI CO., LTD

Référence: Antihistamines/EISAI

Article: 52(1), 56 CBE

**Mot-clé: "Activité Inventive" —
"Amélioration quantitative" — "Progrès
technique" — "Essais comparatifs"
"Nouveauté de sélection" —
"Expérience sur des animaux"**

Sommaire

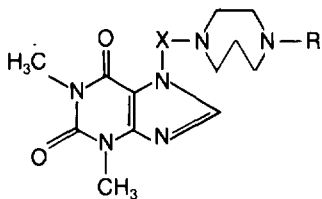
I. Le progrès technique réalisé par rapport aux produits commercialisés, lorsqu'il est invoqué au soutien de l'activité inventive, ne saurait se substituer à la démonstration de l'activité inventive au regard de l'état le plus proche de la technique considéré (cf. décision T 181/82 "Composés Spiro"/CIBA-GEIGY, JO 9/1984, p. 401).

II. L'interdiction éventuelle d'expériences sur les animaux dans l'un des Etats contractants de la CBE ne constitue pas un motif suffisant pour refuser de soumettre les résultats d'essais établissant des comparaisons avec l'état le plus proche de la technique, dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen de démontrer l'activité inventive.

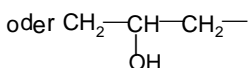
Sachverhalt und Anträge

I. Die am 24. Juli 1980 eingereichte und am 4. Februar 1981 unter der Nummer 23 350 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 104 372.0, die die Priorität einer Voranmeldung vom 25. Juli 1979 (JP-93 635/79) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Mai 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 29. Juni 1982 eingegangenen Ansprüche 1 bis 7 zugrunde. Die Ansprüche 1 und 7 lauteten wie folgt:

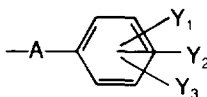
1. Theophyllinderivat der allgemeinen Formel



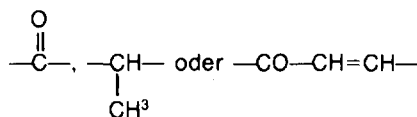
und deren pharmakologisch wirksame saure Additionssalze, in welcher X für $-(CH_2)_n-$ (wobei n eine ganze Zahl zwischen 1 und 6 ist)



und R für C_1- bis C_6 -Alkyl steht; eine Gruppe der Formel



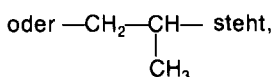
in welcher A für $-(CH_2)_m-$ (wobei m eine ganze Zahl zwischen 0 und 2 ist),



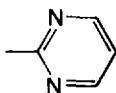
steht und Y_1 , Y_2 und Y_3 , die

gleich oder verschieden sein können, jeweils für Wasserstoff, C_1- bis C_6 -Alkyl, C_1- bis C_6 -Alkoxy, C_1- bis C_6 -Alkylsulfonyl, Halogen oder Nitro stehen;

eine Gruppe der Formel $-Z-OH$, in welcher Z für $-(CH_2)_a-$ (wobei a eine ganze Zahl zwischen 1 und 3 ist)



eine Gruppe der Formel $-COR_1$, in welcher R_1 für Wasserstoff, C_1- bis C_6 -Alkyl oder



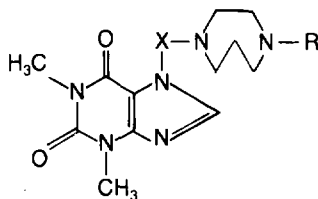
steht.

7. Therapeutische Zusammensetzung mit Antihistamin- und vasodilatatori-

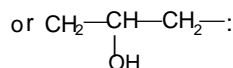
Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 104 372.0 filed on 24 July 1980 and published on 4 February 1981 with publication number 23 350, claiming priority of the prior application on 25 July 1979 (JP-93 635/79) was refused by the decision of the Examining Division 008 of the European Patent Office dated 27 May 1983. The decision was based on claims 1 to 7 received on 29 June 1982. Claims 1 and 7 were worded as follows:

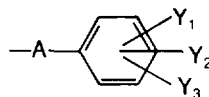
1. A theophylline derivative having the general formula:



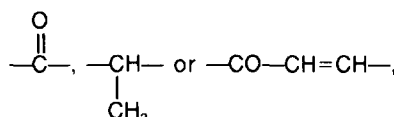
and pharmacologically acceptable acid addition salts thereof, wherein X is $-(CH_2)_n-$, in which n is an integer of 1 to 6,



and R is a C_1 to C_6 alkyl; a group having the formula



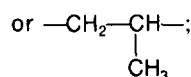
wherein A is $-(CH_2)_m-$, in which m is an integer of 0 to 2,



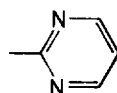
and Y_1 , Y_2 and

Y_3 , which can be the same or different, each is hydrogen, C_1 to C_6 alkyl, C_1 to C_6 alkoxy, C_1 to C_6 alkylsulfonyl, halogen or nitro;

a group having the formula $-Z-OH$, in which Z is $-(CH_2)_a-$, in which a is an integer of 1 to 3,



a group having the formula $-COR_1$ in which R_1 is hydrogen or C_1 to C_6 alkyl; or

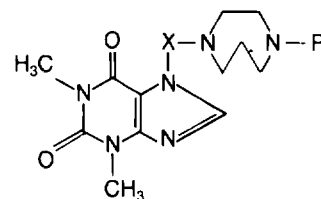


7. Therapeutical composition, having antihistaminic and vasodilating activity,

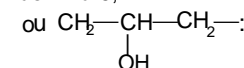
Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 104 372.0 déposée le 24 juillet 1980 et publiée le 4 février 1981 sous le numéro 23 350, qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure en date du 25 juillet 1979 (JP-93 635/79) a été rejetée le 27 mai 1983 par décision de la Division d'examen 008 de l'Office européen des brevets, sur la base des revendications 1 à 7 déposées le 29 juin 1982. Les revendications 1 et 7 s'énonçaient comme suit:

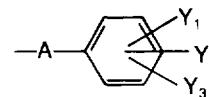
1. Un dérivé de la théophylline répondant à la formule générale.



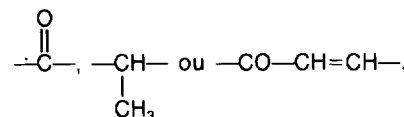
et ses sels d'addition avec un acide pharmaceutiquement acceptable, formule dans laquelle X représente $-(CH_2)_n-$, n étant un nombre entier de 1 à 6,



et R est un groupe alkyle en C_1-C_6 ; un groupe répondant à la formule



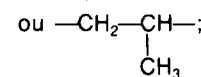
dans laquelle A représente $-(CH_2)_m-$, m étant un nombre entier de 0 à 2,



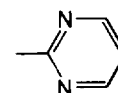
et Y_1 , Y_2 et

Y_3 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun de l'hydrogène, un groupe alkyle en C_1-C_6 , un groupe alkoxy en C_1-C_6 , un groupe alkylsulfonyl en C_1-C_6 , un halogène ou un groupe nitro;

un groupe répondant à la formule $-Z-OH$, dans laquelle Z représente $-(CH_2)_a-$, a étant un nombre entier de 1 et 3,



un groupe répondant à la formule $-COR_1$, dans laquelle R_1 est de l'hydrogène ou un groupe alkyle en C_1-C_6 ; ou



7. Composition thérapeutique exerçant une action antihistaminique et

scher Wirkung, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens eine Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 sowie pharmakologisch wirksame Hilfsstoffe enthält.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 und 7 im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

(A) GB-A-1 289 287,

(B) GB-A-1 133 989 und

(C) **Chem. Abstr.** 1977, 86, 89761 v

keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Die Entgegenhaltungen, insbesondere (A) und (C), offenbaren Theophyllinderivate mit vasodilatatorischer oder Antihistaminwirkung und einer ähnlichen Struktur wie der der anmeldungsgemäßen Verbindungen. Die Anmelderin habe zwar eine hohe Antihistaminwirkung im Vergleich zu drei handelsüblichen Mitteln, nicht jedoch eine überraschende Verbesserung gegenüber dem strukturell nächstliegenden Stand der Technik nachgewiesen. Die Antihistaminwirkung der anmeldungsgemäßen Verbindungen sei daher nicht unerwartet, so daß sie als naheliegend anzusehen seien.

III. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung am 18. Juli 1983 unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein und reichte am 8. September 1983 eine Beschwerdebegründung nach. Nachdem die Kammer einen Bescheid erlassen hatte, fand am 17. Juli 1986 eine mündliche Verhandlung statt.

IV. Die Beschwerdeführerin brachte in der Beschwerdebegründung und im Verfahren im wesentlichen folgendes vor:

a) Die neuen Verbindungen zeichneten sich durch bemerkenswerte pharmakologische Eigenschaften wie hohe Wirksamkeit, geringe Toxizität und beeindruckende gefäßerweiternde Wirkung aus. Ihre Überlegenheit gegenüber den bekannten Arzneimitteln sei nachgewiesen worden. Ein Vergleich mit der in (A) ausdrücklich offenbarten, strukturell nächstliegenden Verbindung sei unbillig, da sie weder im Handel noch sonstwie erhältlich sei; er sei auch im Hinblick auf die bereits in der Anmeldung offenbarten relevanteren Vergleiche nicht gerechtfertigt.

b) Es sei unlogisch, sich auf Vergleichstests mit strukturell nahen, bekannten Verbindungen stützen zu wollen, da es in diesem Bereich keinen bestimmten Zusammenhang zwischen Struktur und Wirkung gebe und jede Änderung des Moleküls zu einem überraschenden Ergebnis geführt hätte. Aus diesem Grunde sei die überraschende Überlegenheit

characterised by a content of at least one compound according to any of preceding Claims 1-3 and pharmacologically acceptable auxiliary agents.

II. The stated ground for the refusal was that the subject-matter of Claims 1 to 3 and 7 did not involve an inventive step with regard to

(A) GB-A-1 289 287

(B) GB-A-1 133 989, and

(C) **Chem. Abstr.** 1977, 86, 89761 v.

The cited documents, particularly (A) and (C) disclosed theophylline derivatives which have vasodilating and/or antihistaminic activity, with a structure similar to those of the compounds in the application. Although the applicant had demonstrated high antihistaminic activity in comparison with three commercially known agents for the purpose, he failed to show any surprising improvement vis-à-vis the structurally closest state of the art. The antihistaminic activity of the compounds in the application was therefore not unexpected and the compounds were considered as obvious.

III. The applicant lodged an appeal against the decision on 18 July 1983 with payment of the fee, and submitted a statement of grounds on 8 September 1983. After a communication from the Board, an oral hearing was held on 17 July 1986.

IV. The appellant submitted in the statement of grounds and during the proceedings substantially the following arguments:

(a) The new compounds were distinguished by remarkable pharmacological properties, including high activity, low toxicity and an impressive vasodilating action. Their superiority over known drugs was demonstrated. The comparison with the structurally closest compound specifically disclosed in (A) was unfair, since this was not available and was not on the market, and was also unjustified in view of the more relevant comparisons already disclosed in the specification.

(b) It was illogical to rely on comparative tests with structurally close known compounds, since no proper structure/activity relationship existed in this field, and any modification of the molecule would have brought about a surprising result. Because of this, the surprising superiority over recognised good agents was more relevant evidence in respect of the

vasodilatatrice, caractérisée en ce qu'elle contient au moins l'un des composés selon la revendication 1, 2 ou 3 et des agents auxiliaires pharmaceutiquement acceptables.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications 1, 2, 3 et 7 n'impliquait pas d'activité inventive eu égard aux documents

(A) GB-A-1 289 287

(B) GB-A-1 133 989 et

(C) **chem. abstr.** 1977, 86, 89761 v.

Les documents cités, notamment A et C, divulguent des dérivés de la théophylline qui exercent une action vasodilatatrice ou antihistaminique ou les deux, et présentent une structure similaire à celle des composés selon la demande. Bien que le demandeur ait démontré l'existence d'une action antihistaminique élevée par rapport à trois agents connus sur le marché et utilisés dans ce but, il n'a pas réussi à mettre en évidence une amélioration surprenante vis-à-vis de l'état de la technique le plus proche du point de vue de la structure. Par conséquent, l'action antihistaminique des composés selon la demande n'était pas inattendue et ceux-ci ont été considérés comme découlant de manière évidente de l'état de la technique.

III. La requérante a formé un recours contre cette décision le 18 juillet 1983 en acquittant la taxe correspondante, et elle a ensuite déposé, le 8 septembre 1983, le mémoire exposant les motifs du recours. A la suite d'une notification de la Chambre, une procédure orale a eu lieu le 17 juillet 1986.

IV. Dans son mémoire et au cours de la procédure orale, le requérant a allégué en substance ce qui suit:

a) les nouveaux composés se distingueraient par des propriétés pharmacologiques remarquables, notamment par une activité élevée, une faible toxicité et une action vasodilatatrice considérable. Leur supériorité sur des médicaments connus serait démontrée. Il ne serait pas équitable de les comparer avec le composé le plus proche du point de vue de la structure, lequel est divulgué avec précision dans le document (A), étant donné que ce composé n'est pas disponible et ne se trouve pas sur le marché; cette comparaison ne se justifierait pas non plus, compte tenu des comparaisons plus pertinentes déjà divulguées dans la description;

b) il ne serait pas logique de se fier à des essais comparatifs effectués avec des composés connus et proches du point de vue de la structure, étant donné qu'il n'existe dans ce domaine aucune relation structure-activité à proprement parler, et que toute modification de la molécule aurait produit un résultat inattendu. C'est la raison pour laquelle la supé-

gegenüber anerkannt guten Mitteln ein besserer Beweis für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, da sie eine echte Bereicherung des Stands der Technik darstelle.

c) Die deutsche Entscheidung im Anthradipyrazol-Fall (GRUR, 70, 408) sei für die Auswahl von Vergleichsverbindungen, zum Nachweis der technischen Überlegenheit richtungweisend. Die dort gezogenen Schlußfolgerungen seien auch unter dem neuen Patentgesetz noch gültig und für den vorliegenden Fall maßgebend. Wenn Verbesserungen gegenüber guten handelsüblichen Mitteln nachgewiesen würden, so könne man davon ausgehen, daß diese auch gegenüber einer lediglich in einem Schriftstück offenbarten Verbindung gegeben seien.

d) Die vom Amt verlangten Tests seien sehr kostspielig und machten Tierversuche erforderlich. Eine deutsche Firma dürfe wegen bestimmter Rechtsvorschriften in Deutschland solche Untersuchungen nicht durchführen. Ein japanischer Anmelder dürfe nicht schlechtergestellt werden als ein deutscher und unter diesen Umständen nicht dazu gezwungen werden, solche Versuche durchzuführen.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage folgender Unterlagen:

a) der am 29. Juni 1982 eingereichten Ansprüche 1 bis 7 und

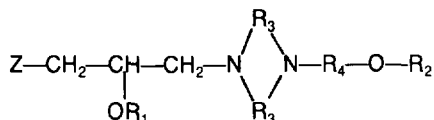
b) einer daran angepaßten Beschreibung. Außerdem erklärte sie sich bereit, Vergleichsversuche durchzuführen, falls die Kammer dies für notwendig erachte.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gegen die derzeit geltende Fassung der Ansprüche ist formal nichts einzuwenden, da sie von den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausreichend gestützt werden. In Anspruch 1 sei das Wort "niederes" entsprechend der Offenbarung auf Seite 2, Zeilen 21 bis 29 durch "C₁- bis C₆-" ersetzt worden.

3. Der nächstliegende Stand der Technik, die Druckschrift GB-A-1289 287 (A), beschreibt Theophyllinderivate der allgemeinen Formel



wobei Z eine an Position 7 bzw. 1 substituierte 1,3-Dimethylxanthin- oder 3,7-Dimethylxanthingruppe ist, R₁ und

inventive step, since it represented a real enrichment of the art.

(c) The German decision in the "Anthradipyrazol" case (GRUR, 70, 408) gave guidance as to the selection of comparative compounds to show technical superiority. Its conclusions were still valid under the new law and relevant to the present case. Improvements over the marketed good agents for the relevant purpose also implied that this would be the case in comparison with a compound merely disclosed in a document.

(d) Tests demanded by the Office would be very costly and require experiments on animals. In view of certain legal provisions in Germany, a German firm would not be allowed to carry out such investigations. A Japanese applicant should not be placed in a worse position than a German one, and be compelled to do such tests in the circumstances.

V. The appellant requests that the impugned decision be set aside and that a European patent be granted on the basis of the following documents:

(a) Claims 1 to 7, submitted on 29 June 1982, and

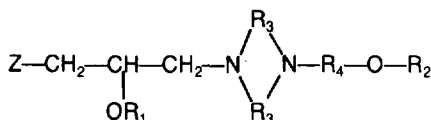
(b) a description adapted thereto. Furthermore, he declared his willingness to carry out comparative experiments which were considered necessary by the Board.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. There can be no formal objection to the current version of the claims since it is adequately supported by the originally filed documents. Claim 1 has been amended so as to replace the term lower with "C₁ to C₆" in accordance with the disclosure on page 2, lines 21 to 29.

3. The closest prior art, GB-A-1289 287 (A) describes theophylline derivatives having the general formula



in which Z is a 1,3-dimethyl-xanthine or, a 3,7-dimethyl-xanthine group, substituted at the 7-position or on the 1-

riorité inattendue sur des agents reconnus pour leur qualité constituerait une preuve plus pertinente de l'activité inventive, puisqu'elle représente un réel enrichissement de la technique;

c) la décision allemande rendue dans l'affaire "Anthradipyrazol" (GRUR, 70, 408) donne des indications sur la façon de sélectionner des composés de comparaison en vue de démontrer une supériorité sur le plan technique. Ses conclusions sont toujours valables au regard de la nouvelle loi et s'appliqueraient à la présente espèce. Les améliorations constatées par rapport aux produits de qualité disponibles sur le marché et utilisés dans le but visé vaudraient également vis-à-vis d'un composé simplement divulgué dans un document;

d) les essais demandés par l'Office seraient très onéreux et nécessiteraient des expériences sur des animaux. Compte tenu de certaines dispositions légales en vigueur en Allemagne, une société allemande ne serait pas autorisée à effectuer de telles recherches. Un demandeur japonais ne devrait pas être mis dans une position plus difficile que son homologue allemand et être contraint, dans ces conditions, de procéder à ce genre d'essais.

V. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet européen sur la base des documents suivants:

a) les revendications 1 à 7, telles que déposées le 29 juin 1982, et

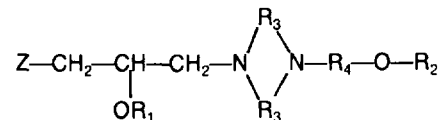
b) une description adaptée en conséquence. Elles se déclarent en outre disposées à effectuer les essais comparatifs jugés nécessaires par la Chambre.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Aucune objection quant à la forme ne peut être émise à l'encontre du texte actuel des revendications, puisqu'il est suffisamment étayé par les documents initialement déposés. La revendication 1 a été modifiée de façon à remplacer le terme inférieur par "C₁-C₆", conformément au texte de l'exposé de l'invention figurant à la page 2, lignes 21 à 29.

3. Le document (A) GB-A-1 289 287, qui représente l'état le plus proche de la technique, décrit des dérivés de la théophylline répondant à la formule générale



dans laquelle Z représente un groupe diméthyl-1,3 xanthine ou diméthyl-3,7 xanthine, substitué en position 7 ou 1.

R₂ gleich oder verschieden sind und jeweils ein Wasserstoffatom oder eine aliphatische, cycloaliphatische, heterocyclische oder aromatische Acylgruppe sein können, mit der Maßgabe, daß, wenn Z 1,3-Dimethylxanthin ist, von R₁ oder R₂ nur einer ein Wasserstoffatom sein kann, R₃ eine Alkylen-Gruppe mit 2 oder 3 C-Atomen und R₄ eine Alkylen-Gruppe mit 2 bis 4 C-Atomen ist, sowie Salze von Verbindungen der allgemeinen Formel.

Die meisten Beispiele der Entgegenhaltung A betreffen Piperazinderivate von 1,3- oder 3,7-Dimethylxanthin. Beispiel 38.2 beschreibt jedoch die Herstellung von 1-[3-N(N'-β-Hydroxyethyl-1,4-diazacycloheptan-2-hydroxy)]-propyl-3,7-dimethylxanthin, das ein "Homopiperazinderivat" ist. Die Verbindungen nach A weisen eine coronargefäßerweiternde Wirkung in Verbindung mit zentraldepressiven oder entspannenden Eigenschaften sowie eine ausgeprägte spasmolytische Wirkung gegen Histamin auf. Sie haben eine relativ geringe Toxizität (s. S. 3, Zeilen 20-55).

4. Bei diesem Stand der Technik bestand die technische Aufgabe darin, andere Verbindungen mit gleicher oder höherer pharmakologischer Wirksamkeit bereitzustellen. Die Aufgabe wurde mit der Bereitstellung von 7-Theophyllinderivaten gelöst, bei denen der Substituent charakteristischerweise auch eine Homopiperazin-Gruppe umfaßt. Daß solche Verbindungen als Antihistaminika wirken, geht aus den Testergebnissen der Tabelle 1, Proben 4 bis 11 auf den Seiten 13 und 14 der Beschreibung hervor. Obwohl sich die anmeldungsgemäße Gruppe geringfügig mit der in der Entgegenhaltung A definierten größeren Gruppe überschneidet, umfaßt sie keine in A ausdrücklich offenbarten Verbindungen. Falls der Überschneidungsbereich außerdem eine echte Auswahl darstellt und nicht nur ein willkürlich ausgewählter Ausschnitt aus der Entgegenhaltung A ist, der lediglich dieselben Eigenschaften und Fähigkeiten wie die bekannten Verbindungen besitzt (Thiochlorformate/HOECHST, T 198/84, ABl. EPA 1985, 209 und 214), könnte der gemeinsame Bereich als neu anerkannt werden. Die Ausführungsarten des Anspruchs 1, die nicht unter A fallen, sind in den Entgegenhaltungen nicht speziell oder als Gattung offenbart, da in keiner von ihnen von einer Homopiperazin-Gruppe die Rede ist, die an Position 7 des Theophyllins angehängt ist. Es geht hier also um die erfinderische Tätigkeit.

5. Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand unterscheidet sich von der in Beispiel 38.2 der Entgegenhaltung A genannten nächstliegenden Verbindung insofern grundlegend, als die Substituenten an Position 1 und 7 des Theophyllins vertauscht sind. Die diesem Stand der Technik nächstliegende Verbindung der vorliegenden Anmeldung unterscheidet sich auch noch dadurch, daß sie in der Propylkette, die die Homopiperazin-

position, respectively, R₁ and R₂ are the same or different and each represents a hydrogen atom or an aliphatic, cycloaliphatic, heterocyclic or aromatic acyl group, with the proviso that if Z is 1,3-dimethyl-xanthine, only one of R₁ and R₂ is a hydrogen atom, R₃ is an alkylene group containing 2 or 3 C atoms, and R₄ is an alkylene group containing 2 to 4 C atoms; together with salts of compounds of the general formula.

Most of the Examples in document (A) illustrate piperazino-derivatives of 1,3- or 3,7 dimethyl-xanthine. Example 38.2, however, describes the preparation of 1-3-N(N'-β-hydroxyethyl-1,4-diazacycloheptano-2-hydroxy)-propyl-3,7-dimethyl-xanthine, which is a "homopiperazino"-derivative. The compounds according to document (A) exhibit a coronary-dilatative effect with simultaneous central depressive or relaxant properties. Their spasmolytic effect against histamine is strongly apparent. They have a comparatively low toxicity (see page 3, lines 20 to 55).

4. Given this state of the art the technical problem was to provide other compounds showing a pharmacological property at the same or at an increased level. The solution of the problem was the provision of 7-theophyllinyl derivatives wherein the substituent also characteristically includes a homopiperazino group. That such compounds exhibit antihistaminic activity can be seen from the tabulated test results from Table 1, samples 4 to 11, on pages 13 and 14 of the specification. Although the group claimed in the application overlaps to a small extent with the broad group defined in (A), it embraces no specifically disclosed compounds from (A). Provided also that the overlapping area represents a proper selection, which means that it is more than an arbitrarily chosen sample from (A) having merely the same kind of properties and capabilities as the prior art ("Thiochlorformates/HOECHST, T 198/84, OJ 7/1985, 209 and 214), the novelty of the common area could be recognised. The embodiments of Claim 1 which fall outside (A) are not disclosed specifically or generically in any cited document since none of them refers to a homopiperazino group attached to the 7th position of theophylline. The issue is therefore that of the inventive step.

5. The claimed subject-matter in the present application basically differs from the closest specific compound disclosed in Example 38.2 of (A) by having the substitutions of theophylline at positions 1 and 7 reversed. The nearest compound to this art in the present application is additionally distinguished by having no hydroxy group in the propyl chain linking the homopiperazino group to the aromatic ring system (cf. P. 3, lines 19-20). The

R₁ et R₂ sont identiques ou différents, chacun représentant un atome d'hydrogène ou un groupe acyle aliphatique, cycloaliphatique, hétérocyclique ou aromatique, à condition que, si Z correspond à un groupe diméthyl-1,3 xanthine, seul R₁ ou R₂ est un atome d'hydrogène, R₃ est un groupe alkylène contenant 2 ou 3 atomes de carbone, et R₄ est un groupe alkylène contenant 2 à 4 atomes de carbone; avec des sels des composés de la formule générale.

La plupart des exemples cités dans le document (A) décrivent des dérivés pipéraziniques du groupe diméthyl-1,3 ou 3,7 xanthine. L'exemple 38.2 décrit toutefois la préparation de la 1-[3-N(N'-β-hydroxyéthyl-1,4-diaza-cycloheptano-2-hydroxy)]-propyl-3,7-diméthyl-xanthine, qui est un dérivé "homopipérazino". Les composés selon le document A exercent à la fois une dilatation coronarienne et une action relaxante ou sédatrice sur le système nerveux central. Leur action spasmolytique contre l'histamine est particulièrement évidente. Leur toxicité est relativement faible (voir page 3, lignes 20 à 55).

4. Compte tenu de l'état de la technique considéré, le problème consistait à fournir d'autres composés présentant des propriétés pharmaceutiques équivalentes ou supérieures. Le problème a été résolu avec des dérivés de la 7-théophylline, dans lesquels le substituant comprend également, de manière caractéristique, un groupe homopipérazino. Il ressort des résultats d'essais indiqués dans le tableau 1 (échantillons 4 à 11), figurant aux pages 13 et 14 de la description, que ces composés exercent une action antihistaminique. Bien que le groupe revendiqué dans la demande chevauche dans une faible mesure le groupe étendu défini dans le document (A), il ne comporte aucun des composés spécifiquement divulgués dans ce document. A condition également que le domaine où les deux groupes se chevauchent soit convenablement sélectionné, autrement dit qu'il soit davantage qu'un échantillon arbitrairement choisi dans le document (A) qui présenterait simplement le même type de propriétés et de possibilités que l'état de la technique ("Thiochlorformates/HOECHST", T 198/84, JO n° 7/1985, p. 209 et 214), la nouveauté du domaine commun pourrait être reconnue. Les formes de réalisation de la revendication 1, qui n'entrent pas dans le cadre du document (A), ne sont pas divulguées de manière spécifique ou générale dans les documents cités, puisqu'aucun d'eux ne fait référence à un groupe homopipérazino rattaché à la 7^e position de la théophylline. La question qui se pose est donc celle de l'activité inventive.

5. L'objet revendiqué dans la présente demande diffère fondamentalement du composé spécifique le plus proche divulgué dans l'exemple 38.2 du document (A) par une inversion des substitutions de la théophylline en positions 1 et 7. Dans la présente demande, le composé le plus proche de cet état de la technique se distingue en outre par l'absence du groupe hydroxy dans la chaîne propyle liant le groupe homopipérazino au système à noyau aromati-

Gruppe mit dem aromatischen Ring-system verbindet, keine Hydroxy-Gruppe aufweist (vgl. S. 3, Zeilen 19-20). Es stellt sich die Frage, ob die Antihistamin- oder vasodilatatorische Wirkung dieser Verbindungen im Hinblick auf den entgegengehaltenen Stand der Technik vorhersehbar war.

6. Da jedoch zumindest einige der in der vorliegenden Anmeldung genannten Verbindungen den in der Entgegenhaltung A beschriebenen sehr nahe kommen, sind qualitativ zumindest gleichwertige oder etwas geringere Wirkungen zu erwarten. Die spezielle Auswahl der 7. Position des Theophyllins liegt ebenfalls innerhalb des bereits in A in Betracht gezogenen Bereichs, wo sowohl die 1. als auch die 7. Position für dieselbe Art von Substitution in Frage kommen, ohne daß dadurch die Grundeigenschaften der Verbindungen berührt werden. Was den Überschneidungsbereich anbetrifft, so wird diese Vermutung durch die allgemeinen Angaben in der Entgegenhaltung unmittelbar erhärtet. Solange nicht der Gegenbeweis erbracht wird, daß die kleine strukturelle Verschiebung in den beanspruchten Bereich hinein überraschenderweise mit einer erheblichen Verbesserung der für die Lösung der gestellten Aufgabe maßgeblichen Eigenschaft verbunden ist, ist davon auszugehen, daß die Verbindungen nur vorhersehbare Wirkungen aufweisen und daher naheliegend sind. Es ist Sache des Anmelders, diese aufgrund der vorliegenden Informationen gezogene Schlußfolgerung zu widerlegen. Falls er den Nachweis durch Vergleichstests führen will, müssen diese sich auf den nächstliegenden Stand der Technik beziehen (vgl. Spiroverbindungen/CIBA/GEIGY, T 181/82, ABI. EPA 1984, 401).

7. Entscheidend ist die Frage, ob der Fachmann nach Durchsicht des nächstliegenden Stands der Technik anhand der Aufgabenstellung sowie aufgrund seines allgemeinen Fachwissens und seiner Vertrautheit mit verwandten Gebieten gewußt hätte, welche Änderungen er am Stand der Technik vornehmen müßte, um zu den gewünschten Eigenschaften und Wirkungen zu gelangen. Es ist unerheblich, ob die von ihm beanspruchte Lösung der Aufgabe aufgrund eines weniger nahen oder strukturell gar entfernten Stands der Technik unvorhersehbar war, solange sie und damit auch die gewünschte Funktion aus anderen, relevanteren bekannten Verbindungen abgeleitet werden können, die — eben aus diesem Grunde — als "nächstliegender" Stand der Technik bezeichnet werden. Eine Verbindung, die im Vergleich zu einigen Lehren des Stands der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufweist, wird nicht deshalb patentfähig, weil sie anderen Lehren gegenüber erfinderisch ist. Aus diesem Grund sind die unerwarteten Ergebnisse aus dem vorgelegten Vergleich mit strukturell nicht verwandten Arzneimitteln für den vorliegenden Fall ohne Belang.

8. Aus dem Leitsatz der deutschen Anthradipyrazol-Entscheidung (GRUR, 1970, 408), geht hervor, daß es damals

question arises whether the antihistaminic or vasodilating activity of such compounds was foreseeable in view of the cited art.

6. In view of the closeness of at least some of the compounds in the application under appeal to those in (A), there must be an expectation of the qualitative retention of the same activities at least to the same or to a somewhat lesser degree. The specific choice of the 7th position on theophylline is also within the scope already envisaged in (A), where both the 1st and 7th positions are available for the same kind of substitution without affecting the basic capabilities of the compounds. As far as the overlap is concerned the presumption is directly supported by the general statements in the cited document. Unless evidence refutes this assumption by showing that the small shift in structure to the claimed area was unexpectedly associated with a significant improvement in the property relevant to the solution of the stated problem, the presumption prevails that the compounds represent only predictable effects and are therefore obvious. The onus is on the applicant to refute this inference based on the information so far available. If he chooses to give evidence by comparative tests, these must be carried out in respect of the relevant closest state of the art (cf. "Spiro Compounds/CIBA-GEIGY, T 181/82, OJ 9/1984, 401).

7. The relevant question is whether the skilled person having studied the closest state of the art and being guided by the technical problem would have been aware from his common general knowledge and also from his familiarity with related art what kind of modifications of that art could make the desired properties and effects available. It is irrelevant if his claimed solution of the problem is unforeseeable on the basis of less close or structurally remote prior art, as long as it is derivable, together with the required function, from some other, more relevant known compound, which is, for this very reason, termed as the "closest" state of the art. A compound lacking inventive step over certain disclosures in the state of the art cannot be rendered patentable in view of non-obviousness over other disclosures. This is why the unexpected results of the submitted comparison with structurally unrelated drugs were irrelevant in the present case.

8. The headnote of the "Anthradipyrazol" decision in Germany reveals (GRUR, 1970, 408) that this case was

que (cf. p. 3, lignes 19 et 20). Il convient donc de se demander si l'action antihistaminique ou vasodilatatrice de ces composés était prévisible compte tenu de l'état antérieur de la technique.

6. Etant donné qu'au moins certains composés selon la demande sont proches de ceux du document (A), on s'attend à ce qu'ils conservent qualitativement les mêmes activités à un degré au moins identique sinon légèrement inférieur. Le choix spécifique de la 7^e position de la théophylline entre également dans le champ déjà envisagé par le document A, dans lequel les positions 1 et 7 peuvent toutes deux faire l'objet du même type de substitution, sans que les possibilités fondamentales des composés en soient affectées. En ce qui concerne le domaine commun, cette présomption se fonde sur les considérations générales figurant dans le document cité. A moins que ne soit rapportée la preuve que le léger changement de structure apporté dans le domaine revendiqué était associé de façon inattendue à une amélioration significative de la propriété importante pour la solution du problème énoncé, la présomption prévaut que les composés représentent des effets prévisibles et sont par conséquent évidents. Il incombe au demandeur de réfuter cette conclusion fondée sur les informations disponibles jusqu'ici. S'il choisit d'apporter des preuves au moyen d'essais comparatifs, ceux-ci doivent être effectués par référence à l'état le plus proche de la technique (cf. "Composés Spiro/CIBA-GEIGY, T 181/82, JO n° 9/1984, p. 401).

7. Il convient de se demander si l'homme du métier qui aurait étudié l'état le plus proche de la technique dans la perspective du problème posé, aurait su déterminer, grâce à ses connaissances générales de base et grâce à ses connaissances dans des domaines techniques connexes, le type de modification à apporter à cet état de la technique en vue d'obtenir les propriétés et les effets désirés. Peu importe que la solution du problème, telle que revendiquée, soit imprévisible par rapport à un état de la technique moins proche ou éloigné du point de vue de la structure, si cette solution ainsi que la fonction recherchée peuvent être déduites d'un autre composé connu et plus pertinent, qui, précisément pour cette raison, est désigné comme l'état "le plus proche" de la technique. Un composé n'impliquant pas d'activité inventive par rapport à certaines divulgations de l'état de la technique ne peut être considéré comme brevetable du fait qu'il ne découle pas de manière évidente d'autres divulgations. C'est pourquoi les résultats inattendus de la comparaison effectuée avec des médicaments sans parenté de structure, qui ont été présentés par la requérante, n'étaient pas pertinents en l'espèce.

8. Le sommaire de la décision "Anthradipyrazol" rendue en Allemagne (GRUR, 1970, 408) indique que cette

um den "technischen Fortschritt" als "Kriterium der Patentierbarkeit" nach dem alten deutschen Patentgesetz ging. In dieser Entscheidung wurde jedenfalls ein gesonderter Vergleich mit allen ähnlich wirkenden Zusammensetzungen verlangt, es sei denn, die erwiesene Überlegenheit einem hervorragenden Mittel gegenüber ließe auch auf eine wesentliche Verbesserung allen übrigen Mitteln gegenüber schließen. Im vorliegenden Fall ist es nicht möglich, aus den bisher vorliegenden Ergebnissen zu folgern, daß auch im Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik, d. h. der Verbindung aus Beispiel 38.2 der Entgegenhaltung A, eine Überlegenheit gegeben ist. Daß eine Verbindung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht auf dem Markt ist, kann viele Gründe haben; dies darf jedoch nicht als ein Anzeichen für eine wie auch immer geartete Minderwertigkeit ausgelegt werden.

Das Erfordernis des technischen Fortschritts im allgemeinen Sinne war im Grunde unabhängig von der erfinderischen Tätigkeit, da eine Anmeldung allein aus dem einen wie aus dem andern Grund zurückgewiesen werden konnte. Im EPÜ gibt es dieses Kriterium der Patentierbarkeit nicht, obwohl technische Überlegenheit natürlich auf erfinderische Tätigkeit schließen lassen könnte, wenn sie sich speziell auf die Lösung der sich aus dem nächstliegenden Stand der Technik ergebenden Aufgabe bezieht. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß ein als Anzeichen erfinderischer Tätigkeit dargelegter technischer Fortschritt gegenüber einem handelsüblichen Produkt kein Ersatz für den Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik sein kann (s. auch T 181/82, Spiroverbindungen/CIBA-GEIGY, ABI. EPA 1984, 401).

9. Das Argument, Vergleichsversuche seien zu kostspielig, ist auch nicht überzeugend. Die Frage, ob die strukturellen Änderungen des Stands der Technik überhaupt mit einer Verbesserung verbunden sind, ist ein grundlegender Aspekt der erfinderischen Tätigkeit. Es kann keine Rücksicht darauf genommen werden, daß in einem bestimmten Land Tierversuche nach dem nationalen Recht möglicherweise umstritten sind, da sich diese oder ähnliche Schwierigkeiten bei der Erprobung und Entwicklung einer Erfindung in vielen Ländern der Welt aus dem einen oder anderen Grund stellen können; für Anmelder verschiedener Nationalität können deshalb nicht jeweils gesonderte Überlegungen angestellt werden.

10. Die Kammer ist daher zu der Schlußfolgerung gelangt, daß ein etwaiges Tierversuchsverbot in einem Vertragsstaat des EPÜ kein ausreichender Grund dafür ist, die Einreichung der Ergebnisse von Vergleichsversuchen mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verweigern, wenn die erfinderische Tätigkeit nur auf diese Weise nachgewiesen werden kann. Auf die Vergleichsversuche, bei denen der Be-

concerned with "technical progress" (technischer Fortschritt) as a "criterion of patentability" under the old law in that country. In any case, the cited decision required a separate comparison with all similarly acting compositions for the purpose, except in the case where the proven superiority over one outstanding agent also implied a substantial improvement over the rest of them. In the present case there is no possibility to infer from the results available so far that superiority is also given in comparison with the relevant closest prior art, i. e. the compound of Example 38.2 of (A). That a compound is not marketed at a particular time may have many reasons — it cannot be interpreted as a sign of inferiority in any respect.

This requirement for technical progress in the general sense was basically independent from the inventive step since any application could be rejected for lack in one respect or the other separately. No such criterion for patentability exists under the EPC. It is true, of course, that technical superiority might be indicative of the inventive step if it specifically relates to the solution of the problem arising in respect of the closest state of the art. It is, therefore, the view of the Board that technical progress shown in comparison with marketed products, as an alleged indication of the inventive step, cannot be a substitute for the demonstration of inventive step with regard to the relevant closest state of the art. (Following T 181/82 "Spiro-Compounds"/CIBA-GEIGY, OJ 9/1984, 401).

9. The argument about the costly character of the comparative tests is not persuasive either. Whether or not the structural modifications of the state of the art are associated with an improvement at all is a fundamental aspect of the inventive step. Whether or not in a particular country experiments on animals may also be problematic under national law cannot be taken into consideration either, since this or similar difficulties could arise in connection with the testing or development of any invention or some ground or another in various countries of the world, and no special considerations could apply to applicants of various nationalities on such grounds.

10. The Board has therefore come to the conclusion that the possibility of a prohibition of experiments with animals in one Contracting State of the EPC is not a sufficient reason for declining the submission of test results in comparison with the closest state of the art if the inventive step can only be demonstrated in this manner. The requirement for the comparative tests, which necessitates the use of animals in the present case

affaire concernait le "progrès technique" (technischer Fortschritt) en tant que "critère de brevetabilité" aux termes de l'ancienne loi sur les brevets de ce pays. Quoi qu'il en soit, cette décision exigeait une comparaison séparée avec toutes les compositions ayant une action similaire et utilisées dans le but visé, sauf lorsque la supériorité prouvée sur un agent de grande qualité impliquait également une amélioration substantielle par rapport aux compositions restantes. Dans la présente espèce, on ne peut déduire des résultats disponibles à ce jour, qu'il existe également une supériorité sur l'état le plus proche de la technique, à savoir sur le composé de l'exemple 38.2 cité dans le document (A). Le fait qu'un composé ne soit pas commercialisé à un moment donné peut être dû à de nombreuses raisons et ne saurait en aucun cas être interprété comme un signe d'infériorité.

Cette exigence de progrès technique au sens général du terme était fondamentalement indépendante de l'exigence d'activité inventive, puisque toute demande pouvait être rejetée pour non-conformité à l'un ou l'autre de ces critères appliqués séparément. La CBE ne prévoit aucune condition de brevetabilité de ce genre. La supériorité technique peut, il est vrai, impliquer une activité inventive si elle se rapporte spécifiquement à la solution du problème posé par rapport à l'état le plus proche de la technique. La Chambre estime par conséquent que le progrès technique démontré par rapport à des produits commercialisés et qui est invoqué comme preuve de l'activité inventive ne saurait se substituer à la démonstration de l'activité inventive par rapport à l'état le plus proche de la technique (cf. décision T 181/82 "Composés Spiro/CIBA-GEIGY, JO n° 9/1984, p. 401).

9. L'argument avancé à propos du caractère onéreux des essais comparatifs n'est pas convaincant. La question de savoir si les modifications de structure apportées à l'état de la technique produisent ou non une amélioration est un aspect fondamental de l'activité inventive. Le fait que, dans un pays particulier, les expériences sur des animaux puissent également présenter des difficultés au regard de la loi nationale, ne peut pas non plus être pris en considération, puisque des difficultés de ce genre ou similaires pourraient, pour une raison ou pour une autre, survenir dans différents pays du monde, dans le cadre d'essais ou de mises au point de n'importe quelle invention, et que des demandeurs de nationalités différentes ne sauraient faire l'objet d'aucune considération spéciale sur la base de tels motifs.

10. La Chambre est donc parvenue à la conclusion que l'interdiction éventuelle d'expériences sur des animaux dans l'un des Etats contractants de la CBE ne constitue pas une raison suffisante pour refuser de soumettre des résultats d'essais établissant des comparaisons avec l'état le plus proche de la technique, s'il n'existe aucun autre moyen de démontrer l'activité inventive. Il n'aurait pu être renoncé à la demande

schwerdeführerin zufolge im vorliegenden Fall Tierversuche erforderlich sind, hätte nur dann verzichtet werden können, wenn die Kammer die erfinderische Tätigkeit auch anhand anderer relevanter Tatsachen hätte erkennen können. Solches Beweismaterial ist jedoch in Verbindung mit dem nächstliegenden Stand der Technik nicht vorgelegt worden.

11. Infolgedessen weist die Lösung der Aufgabe, bei der lediglich Verbindungen mit Antihistaminwirkung bereitgestellt werden, keine erfinderische Tätigkeit auf. Wie von der Prüfungsabteilung festgestellt, ist noch keine überraschende Verbesserung nachgewiesen worden, die darauf schließen ließe, daß die schwierige technische Aufgabe der Erzielung einer wesentlich besseren Antihistaminwirkung in erfinderischer Weise gelöst worden ist. Nachdem die Beschwerdeführerin angeboten hatte, diesen Nachweis zu erbringen, falls die Kammer sonst eine erfinderische Tätigkeit nicht erkennen könne, wurde in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, daß ihr Gelegenheit gegeben werde, der Prüfungsabteilung gegenüber diesen Nachweis zu erbringen, damit die Sachprüfung auf dieser Grundlage fortgesetzt werden könne.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen. Die Anmelderin muß bis 31. Januar 1987 Testergebnisse vorlegen, bei denen die beanspruchten Eigenschaften (vgl. Anspruch 7) der auf Seite 3, Zeilen 19 und 20 der Anmeldung beschriebenen Verbindung mit denen des Beispiels 38.2 der Entgegenhaltung GB-A-1 889 287 (S. 10, Zeilen 24 bis 26) verglichen werden.

according to the appellant, could only be waived if the Board had been in a position to recognise the inventive step on the basis of other relevant facts. No such evidence has been submitted in relation to the closest state of the art.

11. In view of the above, the solution of the problem of merely providing compounds with antihistaminic activity did not involve an inventive step. As indicated by the Examining Division, no surprising improvement has yet been demonstrated, which would be indicative of an inventive solution of the more difficult technical problem of providing a significantly improved antihistaminic effect. In view of the appellants offer to submit such evidence if the Board were unable to recognise an inventive step without it, it was indicated at the oral hearing that an opportunity will be given to present this to the Examining Division so that the substantive examination could be continued on that basis.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The impugned decision is set aside.
2. The application is remitted to the Examining Division for further prosecution. The applicant has to submit test results comparing the claimed properties (cf. Claim 7) of the compound described on page 3, lines 19 and 20 of the application with those of Example 38.2 of GB-A-1 889 287 (page 10, lines 24-26) by 31 January 1987.

d'essais comparatifs qui, selon la requérante, nécessitent en l'occurrence l'utilisation d'animaux, que si la Chambre avait été en mesure de discerner l'activité inventive sur la base d'autres facteurs pertinents. Or, aucune preuve établissant une relation avec l'état le plus proche de la technique n'a été présentée.

11. Compte tenu de ce qui précède, la solution du problème consistant simplement à proposer des composés exerçant une activité antihistaminique, n'impliquait pas d'activité inventive. Comme l'a indiqué la Division d'examen, aucune amélioration inattendue n'a été démontrée jusqu'ici, amélioration qui aurait permis de conclure à une solution inventive du problème technique plus difficile qui consistait à proposer un composé exerçant une action antihistaminique sensiblement améliorée. La requérante ayant proposé de soumettre de telles preuves si celles-ci devaient permettre à la Chambre de reconnaître une activité inventive, il a été indiqué lors de la procédure orale que la possibilité sera donnée à la requérante de présenter ces preuves à la Division d'examen, de manière que l'examen quant au fond puisse être poursuivi sur cette base.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. La demande de brevet est renvoyée à la Division d'examen aux fins de poursuite de l'examen. Le demandeur devra présenter le 31 janvier 1987 au plus tard les résultats d'essais comparant les propriétés revendiquées (cf. revendication 7) du composé décrit à la page 3, lignes 19 et 20 de la demande à celles de l'exemple 38.2 contenu dans le document GB-A-1 889 287 (page 10, lignes 24 à 26).