

die am 19. November 1982 eingereichten Seiten 1 und 5, die am 21. Mai 1980 eingereichten Seiten 2—4 mit der Maßgabe, daß der Ausdruck "dimeres" auf Seite 5, Zeile 6 wieder eingefügt werden muß.

3. Der in der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 1982 gestellte Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 18. März 1983

T 84/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman

Mitglied: G. Szabo

Mitglied: L. Gotti Porcinari

Anmelderin: Macarthys Pharmaceuticals Limited

Stichwort: "Chloralderivate/MACARTHYS"

EPÜ Art. 56, 96(2)

"Erfinderische Tätigkeit" — "Prüfungsverfahren"

Leitsatz

I. Gelingt es dem Anmelder nicht, die im ersten Bescheid dargelegte Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Erfindung nicht patentfähig ist, auch nur ansatzweise zu widerlegen, und erscheint ein solches Bemühen aufgrund der Sachlage auch bei Vornahme von Änderungen aussichtslos, so liegt es nach Artikel 96(2) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung, das Vorbringen des Anmelders als vollständig und endgültig anzusehen und deshalb davon auszugehen, daß es nicht sinnvoll wäre, ihm Gelegenheit zu weiteren Stellungnahmen zu geben; die Prüfungsabteilung kann die Anmeldung unter diesen Umständen im zweiten Bescheid zurückweisen.

II. Es ist das erklärte Ziel des Europäischen Patentamts, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen; dies setzt allerdings bei den Anmeldern Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. Weitere Stellungnahmen sind nur so lange erforderlich, wie das Vorbringen des Anmelders noch Aussicht auf Erteilung eines Patents erkennen läßt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. Mai 1979 eingereichte und am 23. Januar 1980 unter der Veröffentlichungsnummer 0 007 159 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 300 813.7, die die Priorität einer Anmeldung im Vereinigten Königreich vom 11. Juli 1978 in Anspruch nimmt, wurde durch Entschei-

* Übersetzung.

pages 1 and 5 filed on 19 November 1982, pages 2—4 filed on 21 May 1980, with the one and only difference that the term "dimer" on page 5, line 6 has to be restored.

3. The request for reimbursement of the appeal fee made in the appellant's Statement of Grounds of 10 February 1982 is rejected.

* Official text.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 18 March 1983

T 84/82*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman

Member: G. Szabo

Member: L. Gotti Porcinari

Applicant: Macarthys Pharmaceuticals Limited

Headword: "Chloral Derivatives/MACARTHYS"

EPC Articles 56, 96(2)

"Inventive step" — "Examination procedure"

Headnote

I. If the applicant fails to make any real progress towards the refutation of the presumption of invalidity properly established in the first communication by the Examining Division, or no such progress appears to be possible even with amendments on the face of information available, it is within the discretion of the Examining Division according to Article 96(2) EPC, to interpret the submissions on behalf of the applicant as complete and final, and to assume, in consequence, that no useful purpose would be served by the provision of further opportunities for filing observations, and to reject the application in the second communication, when this is justified by the above circumstances.

II. It is the declared aim of the European Patent Office to carry out the substantive examination thoroughly, efficiently and expeditiously, but this requires also a proper collaboration from the applicants, and good faith. The necessity for filing further observations prevails as long as progress towards grant can be envisaged in the light of submissions made.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 300 813.7, filed on 11 May 1979 and published on 23 January 1980 (publication No. 0 007 159) claiming the priority of the application in the United Kingdom of 11 July 1978, was refused by Decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 5

* Official text

les pages 1 et 5 déposées le 19 novembre 1980, les pages 2—4 déposées le 21 mai 1980, avec pour seule différence le rétablissement du terme "dimère" à la page 5, ligne 6.

3. La requête aux fins de remboursement de la taxe de recours présentée par la requérante dans son mémoire du 10 février 1982 est rejetée.

* Traduction.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 18 mars 1983

T 84/82*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman

Membre: G. Szabo

Membre: L. Gotti Porcinari

Demanderesse: Macarthys Pharmaceuticals Limited

Référence: "Dérivés du chloral/MACARTHYS"

Articles 56 et 96(2) de la CBE

"Activité inventive" — "Procédure d'examen"

Sommaire

I. Si le demandeur ne parvient pas réellement à réfuter l'objection solidement argumentée soulevée dans la première notification de la Division d'examen à propos de la brevetabilité de l'invention, ou si, à en juger par les informations disponibles, l'objection ne paraît pas pouvoir être réfutée, même en effectuant des modifications, la Division d'examen est en droit, en vertu de l'article 96(2) de la CBE, de considérer que la réponse présentée au nom du demandeur est complète et définitive; elle peut donc estimer qu'il n'est pas utile de ménager de nouvelles possibilités de présenter des observations et rejeter la demande à la deuxième notification, lorsque les circonstances susmentionnées justifient cette mesure.

II. L'Office européen des brevets exprime pour mission de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité, mais pour qu'il puisse atteindre cet objectif il faut également qu'il puisse compter sur la coopération et la bonne foi des demandeurs. De nouvelles observations doivent pouvoir être présentées tant que les arguments invoqués dans la réponse permettent encore d'envisager la possibilité d'aboutir à la délivrance du brevet.

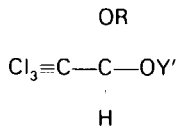
Exposés des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 300 813.7, déposée le 11 mai 1979 et publiée le 23 janvier 1980 (sous le n° 0 007 159), pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande déposée au Royaume-Uni le 11 juillet 1978, a été rejetée le 5 janvier 1982 par décision de la Division d'examen d'

* Traduction.

derung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Januar 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen vier Ansprüche für pharmazeutische Gemische mit hypnotischer Wirkung zugrunde. Der Hauptanspruch lautete wie folgt:

1. Ein pharmazeutisches Gemisch mit hypnotischer Wirkung, das ein Chloralderivat der allgemeinen Formel



enthält, wobei Y' ein Polysaccharid ist, das aus einer Kette von Anhydroglucose-, substituierten Anhydroglucose- oder Uronsäureeinheiten als Substituentengruppen besteht, und R—COCH₂OH, —[(CH₂)_nO]_x—H (wobei n eine Zahl von 2 bis 5 und x eine Zahl von 1 bis 7 ist), —CH₂OSO₂X' oder —CH₂COOX' (wobei X' NH₄ oder ein Erdalkalimetallkation ist), (CH₂)_nH (wobei n eine Zahl von 1 bis 7 ist) oder —(CH₂)_n(OH)_xY (wobei Y —H oder —CH₃, n eine Zahl von 1 bis 7 und x eine Zahl von 1 bis 12 ist und die OH-Gruppen an die Kohlenstoffatome angehängt sind) sein kann; ist Y' eine Kette unmodifizierter Anhydroglucoseeinheiten, so haben diese folgende Konfigurationen:

α-D-Glucopyranosyleinheiten vorwiegend mit 1-4fachbindung,

β-D-Glucopyranosyleinheiten vorwiegend mit 1-4fachbindung oder

β-D-Glucopyranosyleinheiten vorwiegend mit 1-4fachbindung, wenn C₆ eine Carboxylgruppe ist,

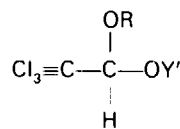
sowie ein pharmazeutisch geeigneter Träger.

II. Als Grund für die Zurückweisung wurde angegeben, daß die Erfindung gegenüber der Offenbarung in der Druckschrift US-A-3 615 649 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Die Herstellung von chloral-substituierten Polysacchariden als Futterzusatz für Wiederkäuer sei demnach bekannt; damit solle der Geschmack des Chlorals überdeckt und erreicht werden, daß das Chloral erst im Tiermagen freigesetzt wird. Chloral sei ein bekanntes hypnotisch wirksames Mittel; die Aufgabe habe darin bestanden, es in geschmackskorrigierter und hydrolysierbarer Form als pharmazeutisches Gemisch für die Humanmedizin verwendbar zu machen. Es sei naheliegend gewesen, ein Polysaccharid oder eines seiner Derivate zu benutzen und für den erfindungsgemäßen Zweck durch Chloral zu substituieren.

III. Die Anmelderin legte am 23. Februar 1982 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, entrichtete die Beschwerdegebühr und reichte am 27. April 1982 eine Beschwerdebegründung nach. Die Beschwerdeführerin führte

January 1982. The Decision was concerned with 4 claims relating to pharmaceutical hypnotic compositions. The main claim had the following wording:

1. A pharmaceutical hypnotic composition comprising a chloral derivative having the general formula:



in which Y' is a polysaccharide consisting of a chain of anhydroglucose, substituted anhydroglucose or uronic acid units as substituent groups and in which R is selected from —COCH₂OH, —(CH₂)_nO/_x—H in which n is 2 to 5 and x is 1 to 7; —CH₂OSO₂X' or —CH₂COOX' in which X' is NH₄ or an alkaline earth metal cation, (CH₂)_nH where n is 1 to 7, —(CH₂)_n(OH)_xY where Y is —H or —CH₃, n is 1 to 7, x is 1 to 12 and the —OH groups are attached to the carbon atoms and wherein when Y' is a chain of unmodified anhydroglucose units, those units have the following configurations:

-D-glucopyranosyl units having a predominantly 1-4 linkage,

-D-glucopyranosyl units having a predominantly 1-4 linkage or

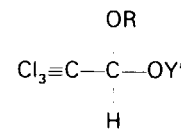
-D-glucopyranosyl units having a predominantly 1-4 linkage when C₆ is a carboxylic acid group, and a pharmaceutically acceptable excipient therefor.

II. The stated ground for the refusal was that the invention lacked an inventive step, having regard to the disclosure in US-A-3 615 649. It was, accordingly, known to prepare chloral-substituted polysaccharides as feed additives for ruminants in order to mask the taste of chloral and to provide a release of chloral in the stomach of the animal. Chloral was a well-established hypnotic drug, and the problem was to make it available in a taste-masked and hydrolysable form in a pharmaceutical composition for humans. It was obvious to take any of the polysaccharides or their derivatives and substitute them with chloral to achieve such purposes

III. On 23 February 1982 the applicant lodged an appeal against the decision, paid the appeal fee, and submitted a Statement of Grounds on 27 April 1982. The appellants argued that the refusal had been in contravention of applicants'

l'Office européen des brevets. Cette décision portait sur quatre revendications concernant des compositions pharmaceutiques hypnotiques. La teneur de la revendication principale était la suivante:

1. Composition pharmaceutique hypnotique comprenant un dérivé du chloral de formule générale:



dans laquelle le groupe substituant Y' est un polysaccharide constitué d'une chaîne d'unités anhydroglucose, anhydroglucose substitué ou acide uronique, et dans laquelle R est choisi parmi —COCH₂OH, —[(CH₂)_nO]_x—H dans lequel n prend la valeur 2 à 5 et x la valeur 1 à 7, —CH₂OSO₂X' ou —CH₂COOX' dans lequel X' est NH₄ ou un cation de métal alcalino-terreux, (CH₂)_nH dans lequel n prend la valeur 1 à 7, —(CH₂)_n(OH)_xY, dans lequel Y est —H ou —CH₃ et n prend la valeur 1 à 7, x prend la valeur 1 à 12 et les groupes —OH sont portés par les atomes de carbone, et dans lequel lorsque Y' est une chaîne d'unités anhydroglucose non modifiés, ces unités ont les configurations suivantes:

unités α-D-glucopyranosyle comportant en majorité des liaisons 1-4,

unités β-D-glucopyranosyle comportant en majorité des liaisons 1-4 ou

unités β-D-glucopyranosyle comportant en majorité des liaisons 1-4, lorsque C₆ est un groupe carboxyle,

le composé étant accompagné d'un excipient pharmaceutiquement acceptable.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'invention exposée dans le document US A 3 615 649. A en juger par ce document, l'homme du métier connaissait la possibilité de produire des polysaccharides substitués par le chloral, pour les utiliser comme additifs dans les aliments pour ruminants, en vue de masquer le goût du chloral et d'assurer sa libération dans l'estomac de l'animal. Le chloral est un médicament hypnotique bien connu, et le problème consistait à le faire entrer sous une forme hydrolysable et au goût masqué dans une composition pharmaceutique destinée à l'homme. Il était évident pour l'homme du métier d'utiliser à cette fin l'un quelconque des polysaccharides ou de leurs dérivés pour le substituer par le chloral.

III. Le 23 février 1982, les demandeurs ont formé un recours contre cette décision et ont acquitté la taxe correspondante, puis, le 27 avril 1982, ils ont présenté un mémoire exposant les motifs du recours. Les requérants ont

aus, die Zurückweisung sei unter Verletzung der Rechte des Anmelders nach Artikel 97 und 96(2) EPÜ erfolgt und die von der Prüfungsabteilung angegebene Begründung sei technisch unrichtig. Gleichzeitig wurde eine geänderte Fassung der Beschreibung eingereicht.

IV. Auf die Beanstandung der zum damaligen Zeitpunkt gültigen Ansprüche durch die Beschwerdekammer reichte die Beschwerdeführerin weitere Änderungen und Argumente ein und verzichtete schließlich auf alle Erzeugnisansprüche. Die Verfahrensansprüche wurden in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 1983 auf bestimmte Polysaccharidderivate beschränkt. Die nunmehr gültigen Ansprüche lauten wie folgt:

1. Verfahren für die Herstellung eines Chloralderivats eines Polysaccharids, bei dem Chloral oder Chloralalkoholat mit einer Verbindung, die Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Hydroxyethylmethylcellulose, Hydroxyethylethylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxymethylcellulose, Hydroxyalkylstärke oder ein Alginsäureester sein kann, in einem inerten, nichtwäßrigen Lösungsmittel bei hoher Temperatur unter Umrühren umgesetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Polysaccharid Hydroxyethylcellulose oder Hydroxypropylmethylcellulose sein kann.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das inerte Lösungsmittel Kohlenstofftetrachlorid, Chloroform oder Dimethylsulfoxid sein kann.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Reaktionsprodukt durch Waschen mit einem Lösungsmittel gereinigt wird.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Reaktion bei hoher Temperatur unter Rückfluß durchgeführt wird.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Reaktionsprodukt durch fraktionierte Umkristallisation noch weiter gereinigt wird.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Reaktionsprodukt einem pharmazeutisch geeigneten Träger beigemischt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Trägersubstanz eine Flüssigkeit oder ein Feststoff ist und das Derivat als Suspension vorliegt bzw. das Gemisch die Form von Tabletten, Kapseln, Granulaten oder Pastillen hat.

V. Die Beschwerdeführerin machte geltend, mit dem beanspruchten Verfahren lasse sich auf rationelle Weise ein hoher

rights under Articles 97 and 96(2) EPC, and that the reasons given by the Examining Division had been technically incorrect. An amended text of the specification was submitted.

IV. In reply to the objections to the then effective claims raised by the Board of Appeal, the appellants lodged further amendments and arguments, and finally abandoned all product claims. The method claims were restricted to specific polysaccharide derivatives during the course of oral proceedings on 18 March 1983. The wording of the presently effective claims is as follows:

1. A method for the production of a chloral derivative of a polysaccharide which comprises reacting chloral or chloral alcoholate with a compound selected from one or more of hydroxypropylmethyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, hydroxyethylmethyl cellulose, hydroxyethylethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, hydroxymethyl cellulose, hydroxyalkyl starch and alginic acid esters, in the presence of an inert non-aqueous solvent at an elevated temperature with stirring.

2. A method according to Claim 1 wherein the polysaccharide is selected from hydroxyethyl cellulose, or hydroxypropyl methyl cellulose.

3. A method as claimed in either of Claims 1 or 2 wherein the inert solvent is selected from carbon tetrachloride, chloroform and dimethylsulfoxide.

4. A method as claimed in any preceding claim wherein the reaction product is purified by washing with a solvent.

5. A method as claimed in any preceding claim wherein the reaction at elevated temperature is effected under reflux.

6. A method as claimed in any preceding claim wherein the reaction product is further purified by fractional recrystallisation.

7. A method as claimed in any preceding claim wherein the reaction product is admixed with a pharmaceutically acceptable excipient.

8. A method as claimed in Claim 7 wherein the excipient is liquid and the derivative is present in the form of a suspension, or is a solid and the composition is in the form of tablets, capsules, granules or lozenges.

V. The appellants argued that the claimed methods represent an effective way to provide a high degree of

allégué que leur demande avait été rejetée en violation des droits reconnus aux demandeurs par les articles 96(2) et 97 de la CBE, et que les motifs invoqués par la Division d'examen étaient erronés du point de vue technique. Un texte modifié de la demande a été produit.

IV. En réponse aux objections formulées par la Chambre de recours à l'encontre du texte des revendications qui lui était soumis, les requérants ont présenté d'autres modifications et de nouveaux arguments, pour finalement abandonner toutes les revendications de produit. Au cours de la procédure orale du 18 mars 1983, les revendications de procédé ont été limitées à certains dérivés des polysaccharides. La teneur actuelle des revendications est la suivante:

1. Procédé d'obtention d'un polysaccharide substitué par le chloral, comprenant une étape de réaction du chloral ou de l'alcoolate du chloral avec un ou plusieurs composés choisis parmi l'hydroxypropylmethylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxyethylmethylcellulose, l'hydroxyéthyléthylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose, l'hydroxyméthylcellulose, l'hydroxyalkylamidon et les esters de l'acide alginique, en présence d'un solvant inerte non aqueux à une température élevée, sous agitation.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le polysaccharide est soit l'hydroxyéthylcellulose, soit l'hydroxypropylmethylcellulose.

3. Procédé, tel que revendiqué dans la revendication 1 ou 2, dans lequel le solvant inerte est soit le tétrachlorure de carbone, soit le chloroforme, soit le diméthylsulfoxyde.

4. Procédé, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le produit de la réaction est purifié par lavage avec un solvant.

5. Procédé, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la réaction à température élevée s'effectue au reflux.

6. Procédé, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le produit de la réaction est soumis ensuite à une purification par cristallisation fractionnée.

7. Procédé, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le produit de la réaction est mélangé avec un excipient pharmaceutiquement acceptable.

8. Procédé, tel que revendiqué dans la revendication 7, dans lequel l'excipient est liquide et le dérivé se présente sous la forme d'une suspension, ou dans lequel l'excipient est un solide et la composition se présente sous la forme de comprimés, de capsules, de granules ou de pastilles.

V. Les requérants ont allégué que les procédés revendiqués constituent un moyen efficace d'obtenir un degré élevé

Chloralgehalt des Polysaccharid-Trägermoleküls erzielen. Die ausgewählten Polysaccharidderivate, die der Erfindung zufolge für diesen Zweck verwendet würden, wiesen eine oder mehrere Alkylketten an den Zuckereinheiten auf, die jeweils eine reaktionsfähige Hydroxy-Endgruppe besaßen. Aus bestimmten Gründen, etwa weil keine sterische Hinderung vorliege, reagierten die Hydroxy-Endgruppen in einem inerten, nichtwässrigen Lösungsmittel vorzugsweise mit Chloral (siehe Seite 9, Zeile 17 bis 21 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung), so daß ein höherer Substitutionsgrad als erwartet erzielt werde. Dies gelte wohl auch für Alginsäureester. In Anbetracht der unerwarteten Vorteile, die das Verfahren mit einer besonders ausgewählten Gruppe von Polysaccharidderivaten aufweise, sei die Erfindung als hochwirksames neues Verfahren schutzwürdig.

VI. Zu dem Vorbringen, daß die Zurückweisung der Anmeldung im Widerspruch zu dem im Übereinkommen verankerten Recht des Anmelders stehe, führte die Beschwerdeführerin aus, daß die Prüfungsabteilung nach Artikel 96(2) EPÜ den Anmelder "so oft wie erforderlich" auffordern müsse, eine Stellungnahme einzureichen. Ferner heiße es in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (C-VI, 4.3), der Prüfer müsse abwägen, ob die Einwände durch einen weiteren Bescheid behoben werden könnten, wenn sich bei einer erneuten Prüfung der Erwiderung des Anmelders zeige, daß dieser einen ernstzunehmenden Versuch gemacht habe, sich mit den Einwänden auseinanderzusetzen. Nur wenn ein solcher Versuch nicht erfolgt sei, sollte die Anmeldung unverzüglich zurückgewiesen werden. Die Beschwerdeführerin machte geltend, sie habe ernsthaft versucht, sich mit den Einwänden auseinanderzusetzen, und drei Seiten mit Ausführungen sowie geänderte Ansprüche eingereicht.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der obengenannten Fassung der Ansprüche.

Entscheidungsgründe

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

2. Bei den zur Zeit gültigen Ansprüchen handelt es sich um eine nochmals geänderte Fassung der Ansprüche, die am 13. Februar 1983 eingereicht und von der Kammer vor der mündlichen Verhandlung geprüft worden waren. Sie stützt sich auf die Ansprüche 8 bis 11 und andere Teile der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (z. B. Seite 2, Zeile 32 bis Seite 3, Zeile 34; Seite 9, Zeile 17 bis

incorporation of chloral into the polysaccharide carrier molecule. The selected derivatives of polysaccharides, which would be used according to the invention for such purposes, carried one or more alkyl chains on the sugar units, each with a reactive terminal hydroxy group. In the absence of steric hindrances, or for any other reasons, the terminal hydroxy groups preferentially react with chloral (see page 9, lines 17—21 of the specification as originally filed) in an inert, non-aqueous solvent, and provide a higher degree of chloral substitution than otherwise expected. The same should apply to alginic acid esters. In view of the unexpected advantages of the technique with a particularly selected group of polysaccharide derivatives, the invention deserves protection as a highly efficient new method.

VI. Regarding the submission that the refusal of grant was in contravention of the applicant's right under the Convention, the appellants argued that Article 96(2) EPC required the Examining Division to invite the applicant to file his observations "as often as necessary." Furthermore, the Guidelines for Examination in the European Patent Office (C-VI, 4.3) suggested that the Examiner must consider whether or not the objections could be resolved by further action, if the re-examination of the applicant's reply showed that a serious attempt had been made to meet the objections. Only in the absence of any real effort should the application be refused at the first re-examination. The appellants further argued that they had made a serious attempt to overcome the objections by filing three pages of argument and amended claims.

VII. The appellants asked the Board that the appeal decision be set aside accordingly, and the patent be granted on the basis of the above version of the claims.

Reasons for the Decision

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

2. The presently effective claims are further amended versions of those which had been submitted on 13 February 1983 and were considered by the Board before the oral proceedings. They derive support from Claims 8 to 11 as well as from other passages of the application, as originally filed (e.g. page 2, line 32 to page 3, line 34; page 9, lines 17 to 22; page 10, lines 3 to 18, and lines 24 to 29).

d'incorporation du chloral dans la molécule de polysaccharide servant de substrat. Les dérivés de polysaccharides choisis, que l'on utilise à ces fins selon l'invention, portent une ou plusieurs chaînes alcoyle sur les motifs glucosidiques, chacune portant un groupe terminal hydroxyle réactif. En l'absence d'empêchements stériques, ou pour toute autre raison, les groupes hydroxyles situés en bout de chaîne réagissent de préférence avec le chloral (cf. page 9, lignes 17 à 21 de la demande, telle que déposée initialement) dans un solvant inerte non aqueux, et conduisent à un degré de substitution par le chloral plus élevé que celui que l'on obtiendrait autrement. Il devrait en aller de même des esters d'acide alginique. Etant donné les avantages inattendus offerts par cette technique, qui fait intervenir un groupe particulier de dérivés des polysaccharides, l'invention mérite d'être protégée, du fait qu'elle constitue un procédé nouveau, hautement efficace.

VI. Pour faire valoir que la demande avait été rejetée en violation du droit reconnu au demandeur par la Convention, les requérants ont affirmé que, aux termes de l'article 96(2) de la CBE, la Division d'examen est tenue d'inviter le demandeur, "aussi souvent qu'il est nécessaire", à présenter ses observations. En outre, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (C-VI, 4.3) prévoient que l'examineur doit se poser la question de savoir s'il y a lieu d'écrire une nouvelle fois au demandeur pour lui permettre de réfuter les objections, dans le cas où le nouvel examen de la réponse du demandeur montre que celui-ci s'est réellement efforcé de tenir compte des objections. C'est seulement si le demandeur n'avait fait aucun effort que la demande devrait être rejetée immédiatement, au premier réexamen. Les requérants ont également fait valoir qu'ils s'étaient réellement efforcés de réfuter les objections en présentant trois pages d'argumentation et en modifiant le texte des revendications.

VII. En conséquence, les requérants ont demandé à la Chambre d'annuler la décision entreprise et de délivrer le brevet sur la base des revendications telles qu'énoncées ci-dessus.

Motifs de la décision

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

2. Le texte actuel des revendications comporte de nouvelles modifications par rapport au texte des revendications qui avaient été déposées le 13 février 1983 et examinées par la Chambre avant la procédure orale. Elles se fondent sur les revendications 8, 9, 10 et 11, ainsi que sur d'autres passages de la demande telle que déposée initialement (par ex. passage allant de la page 2, ligne 32 à la page 3, ligne 34; page 9, lignes 17 à 22;

22; Seite 10, Zeile 3 bis 18 und 24 bis 29).

3. Die Substitution von Zuckern, Dextran oder hochmolekularen Polysacchariden durch Chloral ist aus dem Stand der Technik bekannt. Die unmittelbare Umsetzung von Chloral mit Dextran, Stärke oder Celluloseprodukten dürfte jedoch weniger wirksam sein als in der Literatur behauptet (GB-A-1 046 612(1) und US-A-3 615 649(2)). Die Anmelderin hatte dies anhand eines Vergleichsbeispiels in der Beschreibung, bei dem sie Dextran entsprechend dem Verfahren nach Druckschrift 1 verwendet hatte, bereits nachgewiesen; im Beschwerdeverfahren legte sie außerdem Beweismaterial dafür vor, daß der Substitutionsgrad in Stärke oder Cellulose nach dem Verfahren gemäß Dokument 2 erheblich niedriger als erwartet ist. Bei der in der Druckschrift US-A-3 753 976(3) beschriebenen Umsetzung wird ein wäßriges Medium benutzt, um einen hohen Chloralgehalt zu erzielen; das Produkt läßt sich jedoch nicht direkt, sondern erst nach dem vollständigen Verdampfen des Wassers und des nicht umgesetzten Chlorals aus dem Reaktionsmedium isolieren. Obwohl gesagt wird, daß alle diese Verfahren auf verschiedene Polysaccharidderivate anwendbar sind, gibt es keinen spezifischen Hinweis auf die Chloralsubstitution der Polysaccharidderivate, die in dem anmeldungsgemäßen Verfahren verwendet werden. Diese Produkte können deshalb ebenso wie das beanspruchte Verfahren zu ihrer Herstellung als neu angesehen werden.

4. Zwar bestand bekanntermaßen der Wunsch nach einer hochgradigen Chloralsubstitution von Polysacchariden oder deren Derivaten, doch schienen diese Produkte als Chloralträger, die dieses bekannte Mittel erst im Magen freisetzen, im Hinblick auf ihre Verwendung in der Veterinär- oder Humanmedizin keine unerwarteten Eigenschaften aufzuweisen. Zum Prioritätszeitpunkt der vorliegenden Anmeldung war auch keineswegs ersichtlich, wie dies direkt und rationell erzielt werden könnte. Es war zwar bekannt, daß Celluloseacetale in Gegenwart von chlorierten Lösungsmitteln mit Chloral reagieren; diese Produkte hatten jedoch nur etwa 12% Chloringehalt, was einem Chloralgehalt von 18% entspricht (*Chem. Abstr.* 1970, 72, 56858q und 1973, 78, 73823r). Es ist jedoch auch bedeutsam, daß dasselbe Verfahren mit Cellulose in Kohlenstofftetrachlorid nur einen Chloralhydratgehalt von 4,58% erbringt (vgl. Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Seite 13, Vergleichsbeispiel 4). Nach Auffassung der Kammer war es aufgrund der Offenbarung in den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten nicht vorherzusehen, daß sich mit Derivaten, die eine Hydroxy-Endgruppe an einem Alkylsubstituenten aufweisen, oder mit Alginsäureestern unter ähnlichen Bedingungen, d. h. in inerten,

3. The substitution of sugars, dextran or high molecular weight polysaccharides with chloral is known in the state of the art. However, the direct reaction of chloral with dextran, starch or cellulose products appears to be less effective than alleged in the literature (GB-A-1 046 612(1) or US-A-3 615 649(2)). The applicants demonstrated this in a comparative example in the specification by using dextran according to the method of document (1), and as appellants submitted evidence suggesting that the actual incorporation of chloral in starch or cellulose according to document (2) had been substantially lower than expected. The reaction described in US-A-3 753 976(3) uses an aqueous medium in order to obtain a high chloral content, but the product cannot be directly isolated from the reaction medium and requires a complete evaporation of the water and the unreacted chloral. Although all these techniques are stated to be applicable to various polysaccharide derivatives, there is no specific disclosure of the chloral substitution of the polysaccharide derivatives which are provided by the method of the application presently under appeal. These products can, therefore, be taken to be novel and so must be the claimed method of their preparation.

4. Whilst it was a known desideratum to obtain a high chloral substitution of a polysaccharide or of a derivative thereof, such products seem to possess no unexpected property with regard to their use in veterinary practice or human medicine, as carriers of chloral for the release of this known agent in the stomach. It was, however, by no means clear at the priority date of the present application how this could be directly and efficiently achieved. Although it was known that cellulose acetals reacted with chloral in the presence of chlorinated solvents, these products had, in consequence, only about 12% chlorine content, as equivalent of 18% chloral incorporation (*Chem. Abstr.* 1970, 72, 56858q and 1973, 78, 73823r). It is, however, also relevant that the same technique yielded only a 4.58% chloral hydrate content with cellulose in carbon tetrachloride (cf. page 13, (comparative) Example 4, present specification as originally filed). It is the Board's view that the improved results under similar conditions, i.e. in inert non-aqueous solvents, with derivatives having a terminal hydroxy group on an alkyl substituent or with alginic acid esters were not predictable on the basis of the disclosure in the documents cited in the search report. Since the Claims are now restricted to such reactants, the methods

page 10, lignes 3 à 18 et lignes 24 à 29).

3. La substitution par le chloral de sucres, de dextrane ou de polysaccharides macromoléculaires est connue dans l'état de la technique. Toutefois, la réaction directe du chloral sur le dextrane, l'amidon ou des produits celluloseux paraît moins efficace que ne le prétend la littérature (document (1): GB-A-1 046 612 ou document (2): US-A-3 615 649). Les demandeurs en ont fait la démonstration dans la demande en citant à titre de comparaison un exemple dans lequel le dextrane est utilisé suivant le procédé décrit dans le document (1); lorsqu'ils ont formé leur recours, ils ont établi un certain nombre de faits qui tendraient à prouver que dans la réalité le degré d'incorporation du chloral dans l'amidon ou la cellulose suivant le procédé décrit dans le document (2) est très inférieur à celui que l'on attendait. La réaction décrite dans le document (3); US-A-3 753 976 utilise un milieu aqueux en vue d'obtenir une teneur élevée en chloral, mais le produit ne peut pas être directement isolé du milieu réactionnel et il nécessite une évaporation complète de l'eau et du chloral n'ayant pas réagi. Ces procédés sont tous présentés comme étant applicables à divers dérivés des polysaccharides, mais nulle part n'est divulguée plus particulièrement la substitution par le chloral des dérivés de polysaccharides obtenus par le procédé exposé dans la demande faisant l'objet du présent recours. Ces produits peuvent donc être considérés comme nouveaux, de même que le procédé revendiqué qui permet de les préparer.

4. Même si l'homme du métier savait qu'il était souhaitable de pouvoir obtenir un degré élevé de substitution par le chloral d'un polysaccharide ou d'un dérivé de polysaccharide, il ne semble pas que ces produits possèdent une propriété inattendue en ce qui concerne leur utilisation en médecine vétérinaire ou humaine comme substrats du chloral destinés à libérer cette substance connue au niveau gastrique. Toutefois, le procédé permettant d'obtenir ce résultat de manière directe et efficace était loin d'être évident à la date de priorité de la demande en cause. Même si l'on savait que les acétals de cellulose réagissent avec le chloral en présence de solvants chlorés, les produits obtenus par cette réaction ne contiennent que 12% de chlore environ, ce qui équivaut à 18% de chloral (*Chem. Abstr.* 1970, 72, 56858q et 1973, 78, 73823r). Cependant, il y a lieu également de noter que la même méthode ne permettait d'obtenir qu'un taux d'hydrate de chloral de 4,58% avec la cellulose lorsque la réaction était mise en oeuvre dans le tétrachlorure de carbone (cf. exemple n° 4 cité à titre de comparaison, page 13 de la demande en cause, telle que déposée initialement). La Chambre estime qu'en se fondant sur ce qui est exposé dans les documents cités dans le rapport de recherche, il n'était pas possible de

* Übersetzung.

* Official Text.

* Traduction.

nichtwässrigen Lösungsmitteln, bessere Ergebnisse erzielen lassen. Da die Ansprüche nunmehr auf diese Reaktanten beschränkt sind, müssen die in den Ansprüchen beschriebenen Verfahren als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden.

5. Die Kammer kann sich der Behauptung, die Prüfungsabteilung habe gegen die Bestimmungen des Übereinkommens verstoßen und die Anmelderin ungerecht behandelt, nicht anschließen. Die Prüfungsabteilung hat im ersten Bescheid vom 17. Juli 1981 klar zum Ausdruck gebracht, daß auch die in der Anmeldung genannten chloralsubstituierten Derivate, die im Stand der Technik nicht besonders offenbart gewesen waren, wegen ihrer bekannten und vorhersehbaren Eigenschaften für die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe naheliegend waren. Dasselbe gilt für therapeutische Gemische dieser Derivate. In den mit der Erwiderung der Anmelderin vom 30. Juli 1981 eingereichten Änderungen wurden die vom Stand der Technik direkt vorweggenommenen Varianten aus der Definition der Chloralderivate herausgenommen, ohne daß erläutert wurde, wie dadurch der Einwand der Offensichtlichkeit ausgeräumt werden sollte. Im wesentlichen wurde argumentiert, daß die Beschränkung auf die therapeutische Anwendung nach Artikel 54(5) EPU an sich bereits impliziere, daß die Gemische auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Das zusätzliche Argument, die Angabe in der Druckschrift US-A-3 878 298(4), daß die Menge des Futterzusatzes (chloralsubstituiertes Polysaccharid) unter der pharmakodynamischen wirksamen Grenze liegen sollte, führe von der beanspruchten Erfindung weg, war für die Prüfungsabteilung völlig unerheblich, da aus der Offenbarung hervorgeht, daß diese Wirkung bei Überschreitung dieser Grenze erwartungsgemäß eintritt. Auf der Grundlage der vorgebrachten Argumente und Änderungen war an eine Erteilung nicht ernsthaft zu denken.

6. Die Erwiderung der Anmelderin geht nicht nur von einer völlig falschen Auslegung des Übereinkommens aus und bringt keine überzeugenden Argumente, sie liefert auch keinerlei Hinweise auf weitere Unterlagen oder Beweismittel, denen zu entnehmen wäre, daß das Herstellungsverfahren möglicherweise erfinderischen Charakter aufweist. Da mit der Erwiderung die Einwände nicht aus-

defined therein must be regarded as involving an inventive step.

5. Regarding the plea that the applicants were, in contravention of the provisions of the Convention, unfairly treated by the Examining Division, the Board cannot agree to this allegation. The Examining Division made it clear in the first communication of 17 July 1981 that even those chloral substituted derivatives in the application which were not specifically disclosed in the prior art were obvious in view of their known and predictable properties with regard to the problem to be solved by the invention. The same applied to therapeutic compositions thereof. In the amendments submitted with the reply of 30 July 1981 on behalf of the applicants, the directly anticipated varieties were removed from the definition of the chloral derivatives without any explanation as to how this would meet the objection of obviousness. In essence, it was argued that the limitation to therapeutic usage according to the provisions of Article 54(5) EPC should itself imply an inventive step for the compositions. The further argument that a cited statement from US-A-3 878 298(4), i.e. the amount of (chloral substituted polysaccharide) feed additive should be kept below a pharmacodynamically effective quantity, is pointing away from the claimed invention, could not have carried weight with the Examining Division, since the disclosure implies that above such levels the effect would, as expected, be provided. No grant could have been seriously contemplated on the basis of the arguments and amendments.

6. Not only was the interpretation of the Convention by the reply submitted on behalf of the applicants fundamentally erroneous and the arguments unconvincing, but there was also no hint whatsoever as to submissions or further evidence which would have been indicative of the possible inventive character of the method of preparation. Because the reply failed to overcome the

prévoir l'amélioration des résultats obtenus dans des conditions analogues, c'est-à-dire en présence de solvants inertes non aqueux, avec des éthers-sels d'acide alginique ou des dérivés portant un groupe hydroxyle en bout de chaîne sur un substituant alcoyle. Les revendications étant dorénavant limitées à de tels réactifs, il convient de considérer que les procédés décrits dans ces revendications impliquent une activité inventive.

5. La Chambre ne saurait donner raison aux demandeurs lorsque ceux-ci prétendent que la Division d'examen, en violation des dispositions de la Convention, ne les a pas traités de manière équitable. Dans sa première notification en date du 17 juillet 1981, la Division d'examen a clairement indiqué que dans la demande, même ceux des dérivés substitués par le chloral qui n'avaient pas donné lieu à une divulgation particulière dans l'état de la technique découlaient à l'évidence de l'état de la technique, étant donné leurs propriétés connues et prévisibles, en ce qui concerne le problème à résoudre par l'invention. Il en allait de même des compositions pharmaceutiques dans lesquelles entraient ces dérivés. Dans le texte des modifications remis avec la réponse du 30 juillet 1981, présentée au nom des demandeurs, les composés qui se heurtaient directement à des antériorités avaient été supprimés de la définition des dérivés du chloral, mais on n'expliquait pas en quoi cette suppression permettrait de réfuter l'objection d'évidence.

Il était allégué en substance que la limitation des revendications à l'utilisation thérapeutique conformément aux dispositions de l'article 54(5) de la CBE supposait en soi que les compositions impliquent une activité inventive. La Division d'examen n'aurait pu être convaincue par l'autre argument invoqué dans la réponse, dans laquelle était cité un passage du document (4): US-A-3 878 298 dont on affirmait qu'il indiquait une voie différente de celle exposée dans l'invention, du fait qu'il y était précisé que la dose d'additif alimentaire (c.-à-d. de polysaccharide substitué par le chloral) devait demeurer inférieure à la dose produisant un effet pharmaco-dynamique; en effet il découle dudit document que l'on obtiendrait l'effet pharmaco-dynamique, comme prévu, à une dose supérieure. La Division d'examen n'aurait pu sérieusement envisager de délivrer un brevet sur la base des arguments invoqués et des modifications proposées.

6. Non seulement la réponse faite au nom des demandeurs donne une interprétation de la Convention qui est fondamentalement erronée et repose sur des arguments peu convaincants, mais encore les arguments invoqués dans cette réponse et les autres preuves produites ne permettent en aucune façon de conclure que le procédé d'obtention pouvait présenter un

* Übersetzung.

* Official Text.

* Traduction.

geräumt wurden und kein Grund zu der Annahme bestand, daß weitere Änderungen das Problem lösen könnten, war die Prüfungsabteilung zu Recht der Auffassung, daß der Mangel nicht beseitigt werden könne und eine Zurückweisung angebracht sei. Da sich die Tatbestände, die für die Gewährbarkeit bestimmter Verfahrensansprüche sprechen, erst später im Laufe des Beschwerdeverfahrens ergeben haben, ist die Anmelderin für die Folgen, die sich aus der Verzögerung ergeben, selbst verantwortlich. Die Prüfungsabteilung konnte ohne Zutun der Anmelderin unmöglich auf den Gedanken kommen, daß die Erfindung auch unter einem völlig anderen Gesichtspunkt gesehen werden kann.

7. Gelingt es dem Anmelder nicht, die im ersten Bescheid dargelegte Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Erfindung nicht patentfähig ist, auch nur ansatzweise zu widerlegen, und erscheint ein solches Bemühen aufgrund der Sachlage auch bei Vornahme von Änderungen aussichtslos, so liegt es nach Artikel 96(2) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung, das Vorbringen des Anmelders als vollständig und endgültig anzusehen und deshalb davon auszugehen, daß es nicht sinnvoll wäre, ihm Gelegenheit zu weiteren Stellungnahmen zugeben; die Prüfungsabteilung kann die Anmeldung unter diesen Umständen im zweiten Bescheid zurückweisen. Es ist das erklärte Ziel des Europäischen Patentamts, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen; dies setzt allerdings bei den Anmeldern Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. Weitere Stellungnahmen sind nur so lange erforderlich, wie das Vorbringen des Anmelders noch Aussicht auf Erteilung eines Patents erkennen läßt.

8. In der Entscheidung der Prüfungsabteilung (Seite 2, letzter Absatz) ist der Beschwerdekammer aufgefallen, daß die Prüfungsabteilung an dieser Stelle erstmals folgende Andeutung gemacht hat: Hätte die Prüfungsabteilung einen Einwand wegen mangelnder Neuheit gegen den ursprünglichen Anspruch auf ein therapeutisches Gemisch erhoben, was sie de facto nicht getan hat, so wäre jeder Versuch der Anmelderin, diesen Einwand unter Hinweis auf die Sonderbestimmung des Artikels 54(5) EPÜ (Neuheit von Stoffgemischen für therapeutische Zwecke) auszuräumen, aufgrund des im Verfahren genannten Stands der Technik zum Scheitern verurteilt gewesen.

Hierzu möchte die Kammer unabhängig vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens folgendes bemerken: Stellt die Prüfungs-

objections and there was no reason to believe that a further amendment might resolve the problem, the Examination Division was justified in its conclusion that the deficiency was incurable and a rejection was proper. Since the relevant facts in support of the patentability of certain method claims only emerged later on in the appeal procedure, the applicants must bear the responsibility for the consequences of the delay. The Examining Division was in no position to envisage the possibility of a radical re-interpretation of the nature of the invention, without the assistance of the applicants.

7. If the applicant fails to make any real progress towards the refutation of the presumption of invalidity properly established in the first communication by the Examining Division, or no such progress appears to be possible even with amendments on the face of information available, it is within the discretion of the Examining Division, according to Article 96(2) EPC, to interpret the submissions on behalf of the applicant as complete and final, and to assume, in consequence, that no useful purpose would be served by the provision of further opportunities for filing observations, and to reject the application in the second communication, when this is justified by the above circumstances. It is the declared aim of the European Patent Office to carry out the substantive examination thoroughly, efficiently and expeditiously, but this requires also a proper collaboration from the applicants, and good faith. The necessity for filing further observations prevails as long as progress towards grant can be envisaged in the light of submissions made.

8. Finally, as far as the Decision of the Examining Division is concerned, the Board has noted that in the last paragraph on page 2 of the Decision the Division has suggested, for the first time in the examination proceedings, that had it made an objection against the original claim to a therapeutic composition on the ground of lack of novelty, which in fact it did not, an attempt by the applicant to overcome the objection by invoking the special provision of Article 54(5) relating to the novelty of compositions having therapeutical application would not have succeeded, having regard to the art cited in the proceedings.

On this, and notwithstanding the outcome of the appeal, the Board points out that if an Examining Division

caractère inventif. Les demandeurs n'étant pas parvenus dans leur réponse à réfuter les objections, comme il n'y avait aucune raison de croire qu'une nouvelle modification pourrait résoudre le problème, la Division d'examen était en droit de conclure que les insuffisances reprochées étaient irrémédiables et qu'un rejet de la demande s'imposait. Les faits pertinents qui militaient en faveur de la brevetabilité de certains procédés revendiqués n'ayant été invoqués qu'ultérieurement, pendant la procédure de recours, les demandeurs doivent supporter les conséquences d'un retard dont ils sont responsables. Sans l'aide des demandeurs, la Division d'examen n'était pas en mesure d'envisager la possibilité d'une nouvelle interprétation de la nature de l'invention, radicalement différente de l'interprétation initiale.

7. Si le demandeur ne parvient pas réellement à réfuter l'objection solidement argumentée soulevée dans la première notification de la Division d'examen à propos de la brevetabilité de l'invention, ou si, à en juger par les informations disponibles, l'objection ne paraît pas pouvoir être réfutée, même en procédant à des modifications, la Division d'examen est en droit, en vertu de l'article 96(2) de la CBE, de considérer que la réponse présentée au nom du demandeur est complète et définitive; elle peut donc estimer qu'il n'est pas utile de ménager de nouvelles possibilités de présenter des observations, et rejeter la demande à la deuxième notification, lorsque les circonstances susmentionnées justifient cette mesure. L'Office européen des brevets a expressément pour mission de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité, mais pour qu'il puisse atteindre cet objectif, il faut également qu'il puisse compter sur la coopération et la bonne foi des demandeurs. De nouvelles observations doivent pouvoir être présentées tant que les arguments invoqués dans la réponse permettent d'envisager la possibilité d'aboutir à la délivrance du brevet.

8. A propos enfin de la décision de la Division d'examen, la Chambre a constaté que dans le dernier paragraphe de la page 2 de ladite décision, la Division avait laissé entendre, et cela pour la première fois au cours de la procédure d'examen, que si elle avait objecté ce qui n'est pas le cas — que la composition thérapeutique mentionnée dans la revendication initiale était dénuée de nouveauté, les demandeurs n'auraient pas réussi à réfuter cette objection en invoquant la disposition particulière de l'article 54(5) relative à la nouveauté d'une composition comportant une application thérapeutique, étant donné l'état de la technique mentionné au cours de la procédure.

A cet égard, et indépendamment de la suite donnée au recours, la Chambre fait observer que si une division d'examen se

abteilung in einer Entscheidung Vermutungen über den Ausgang eines Einwands an, den sie nicht erhoben hat, so wird dem Anmelder jede Möglichkeit genommen, die angedeutete Nichtgewährbarkeit seines Anspruchs zu widerlegen, die dann zum Gegenstand eines anderen Verfahrens gemacht werden könnte.

9. Es wurde ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt. Damit die Beschwerdegebühr nach dieser Regel zurückgezahlt werden kann, muß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegen. Nach Ansicht der Kammer rechtfertigt der Sachverhalt in diesem Falle eine solche Maßnahme nicht.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Januar 1982 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der geänderten Beschreibung und der am 18. März 1983 in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche ein europäisches Patent zu erteilen.

* Übersetzung.

speculates in a decision on the likely outcome of an objection which was never made, the applicant is denied the opportunity of rebutting here, if he can, a suggestion of invalidity of a claim which could be the subject of proceedings in other jurisdictions.

9. An application was made for the reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC. For an appeal fee to be reimbursed pursuant to this Rule, there has to have been a substantial procedural violation. It is the opinion of the Board that the facts of the case would not justify such a measure.

For these reasons,

it is decided that:

1. The Decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 5 January 1982 is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the amended specification and claims submitted on 18 March 1983 at the oral proceedings.

* Official Text.

livre dans une décision à des spéculations au sujet des conséquences que pourrait avoir une objection qui n'a jamais été soulevée, le demandeur se voit refuser la possibilité dans ce cas de réfuter, s'il le peut, une assertion qui tend à mettre en cause la brevetabilité de l'objet d'une revendication et par là pourrait donner matière à des procédures devant d'autres juridictions.

9. Une requête en remboursement de la taxe de recours conformément aux dispositions de la règle 67 de la CBE a été présentée. Aux termes de ces dispositions, pour qu'une taxe de recours puisse être remboursée, il doit y avoir eu vice substantiel de procédure. La Chambre estime que les faits de la cause ne justifient pas le remboursement.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 5 janvier 1982 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base du texte modifié de la description et des revendications, telles qu'elles ont été présentées le 18 mars 1983 lors de la procédure orale.

* Traduction.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Oktober 1983 über die Eintragung bestimmter Angaben in das europäische Patentregister

1. Gemäß Regel 92 Absatz 2 EPÜ wird hiermit bestimmt, das mit Wirkung ab **4. Januar 1984** zu Patenten, für die die Einspruchsfrist abgelaufen ist, ohne daß Einspruch erhoben wurde, folgende Angabe in das europäische Patentregister eingetragen wird:

"Kein Einspruch eingelegt"

2. Ebenfalls mit Wirkung ab **4. Januar 1984** wird bei Berichtigung von Fehlern in der europäischen Patentschrift folgender Hinweis in das europäische Patentregister aufgenommen:

"Patentschrift berichtigt am (Datum)".

J. B. van Benthem
Präsident

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 14 October 1983 concerning the recording of certain information in the Register of European Patents

1. Under Rule 92(2) EPC, it is hereby decided that with effect from **4 January 1984** the following entry will be made in the Register of European Patents in respect of patents for which the period for opposition has expired without notice of opposition having been filed:

"No opposition filed".

2. Likewise with effect from **4 January 1984**, the following entry will be made in the Register of European Patents in the event of rectification of errors in the European patent specification:

"Patent specification rectified on (date)".

J. B. van Benthem
President

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 14 octobre 1983 relatif à l'inscription de certaines mentions dans le Registre européen des brevets

1. En application de la règle 92(2) CBE, il est décidé qu'à compter du **4 janvier 1984**, il conviendra, dans le cas des brevets pour lesquels le délai d'opposition est arrivé à expiration sans qu'une opposition ait été formée, d'inscrire dans le Registre européen des brevets la mention suivante:

"Il n'a pas été fait opposition".

2. De même, à compter du **4 janvier 1984** une correction d'erreur dans le fascicule de brevet européen entraînera l'inscription de la mention suivante dans le Registre:

"Fascicule de brevet modifié le (date)".

J. B. van Benthem
Président