

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 11. Dezember 1986  
T 153/85**  
(Übersetzung,  
gekürzte Fassung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: C. Gérardin  
G. D. Paterson

**Anmelder: AMOCO  
Corporation**

**Stichwort: Alternativansprüche/  
AMOCO CORPORATION**

**Artikel: 54, 108, 110, 111 EPÜ**

**Keyword: "bel der mündlichen  
Verhandlung als Hauptantrag neu  
eingereichte Alternativansprüche -  
Verfahrensmißbrauch - Hauptantrag  
wegen verspäteter Einreichung und  
nicht eindeutiger Gewährbarkeit  
zurückgewiesen" - "Neuhelt -  
Auslegung einer einzelnen  
Vorveröffentlichung anhand eines  
Bezugsdokuments - Bestätigung des  
Grundsatzes der Isolierten  
Betrachtung einer  
Vorveröffentlichung".**

*Leitsätze*

*I. Wünscht der Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchssatzes im Beschwerdeverfahren geprüft wird, so müssen die Alternativansprüche in der Regel zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.*

*II. Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Beschwerdekammer ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z.B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind.*

*III. Bei der Beurteilung der Neuheit muß die Offenbarung einer Vorveröffentlichung für sich betrachtet werden. Neuheitsschädlich ist nur der tatsächliche Offenbarungsgehalt einer Veröffentlichung (wie er vom Fachmann verstanden wird).*

*IV. Die Offenbarung einer Vorveröffentlichung kann bei richtiger Auslegung (d. h. bei der Ermittlung ihres Sinngehalts für den Fachmann) eine andere Vorveröffentlichung durch einen ausdrücklichen Hinweis darauf ganz oder teilweise umfassen.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. September 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 107 193.5, die die Priorität einer US-Voranmeldung vom 12. September 1980 in Anspruch nimmt und unter der

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1  
dated 11 December 1986  
T 153/85**  
(Official Text,  
abridged version)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: C. Gérardin  
G. D. Paterson

**Applicant: AMOCO  
Corporation**

**Headword: Alternative claims/  
AMOCO CORPORATION**

**Article: 54, 108, 110, 111 EPC**

**Keyword: "Alternative claims newly  
submitted at oral hearing as main  
request - abuse of procedure - main  
request rejected because filed late  
and not clearly allowable" - "Novelty -  
construction of a single prior  
document in the light of a reference  
document - confirmation of the  
principle of consideration of a citation  
in isolation".**

*Headnote*

*I. If an appellant desires that the allowability of alternative sets of claims should be considered in an appeal, such alternative claims should normally be filed with the statement of grounds of appeal or as soon as possible thereafter.*

*II. When deciding an appeal during oral proceedings, a Board of Appeal may refuse to consider alternative claims which have been filed at a late stage, e.g. during the oral proceedings, if such claims are not clearly allowable.*

*III. When assessing novelty, the disclosure of a prior document must be considered in isolation. It is only the actual content of a document (as understood by a skilled man) which destroys novelty.*

*IV. A prior document may on its proper construction (i.e. when its meaning to the skilled man is determined) incorporate part or all of a second prior document into its disclosure, by specific reference to the second document.*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 107 193.5, filed on 11 September 1981, claiming the US priority of an earlier application filed on 12 September 1980 and published under number 47999 was

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1,  
en date du 11 décembre 1986  
T 153/85**  
(Traduction, version abrégée)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: C. Gérardin  
G. D. Paterson

**Demandeur: AMOCO  
Corporation**

**Référence: Autre jeu de  
revendications/  
AMOCO CORPORATION**

**Article: 54, 108, 110, 111 CBE**

**Mot-clé: "Autre jeu de  
revendications produit pour la  
première fois à titre de requête  
principale lors de la procédure orale -  
détournement de procédure - requête  
principale rejetée, car présentée  
tardivement et n'étant pas clairement  
admissible" - "Nouveauté -  
interprétation d'une antériorité unique  
à la lumière d'un document auquel elle  
fait référence - confirmation du  
principe selon lequel une antériorité  
doit être considérée isolément".**

*Sommaire*

*I. Si un requérant désire que la question de l'admissibilité d'autres jeux de revendications soit examinée durant la procédure de recours, il doit normalement produire ces autres jeux de revendications avec le mémoire exposant les motifs du recours ou le plus tôt possible après.*

*II. Lorsqu'elle statue sur un recours durant une procédure orale, une chambre de recours peut refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été produits tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles.*

*III. Pour l'appréciation de la nouveauté, l'exposé d'un document antérieur doit être considéré isolément. C'est seulement le contenu effectif d'un document (tel qu'un homme du métier le comprend) qui peut par lui-même faire obstacle à la nouveauté.*

*IV. Une antériorité peut, lorsqu'on l'interprète correctement (c'est-à-dire lorsque l'on détermine sa signification pour l'homme du métier), intégrer dans son exposé tout ou partie d'une seconde antériorité, si elle fait explicitement référence à cette seconde antériorité.*

### Exposé des faits et conclusions

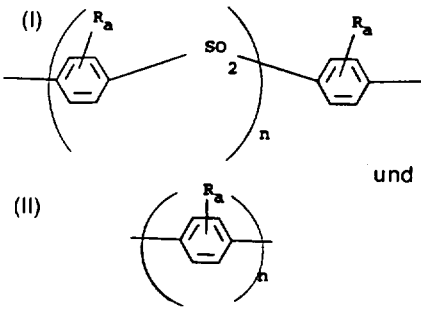
I. La demande de brevet européen n° 81 107 193.5, déposée le 11 septembre 1981, qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée aux Etats-Unis le 12 septembre 1980, et qui a été

Nummer 47999 veröffentlicht worden ist, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 22. Januar 1985 zurückgewiesen.

II. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Lehre der Entgegenhaltung EP-A1-8894 (1) nicht neu sei.

Die Anmeldung enthielt fünf Ansprüche, von denen der erste wie folgt lautete:

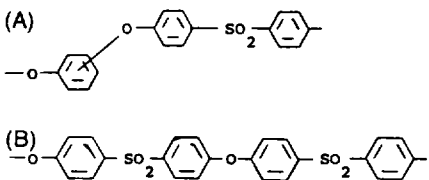
"Amorphes thermoplastisches Polymer, das Gruppen der Formel



enthält,

wobei R entweder Wasserstoff, ein C<sub>1</sub> bis C<sub>6</sub>-Alkyl oder ein C<sub>4</sub> bis C<sub>8</sub> Cycloalkyl, a eine ganze Zahl von 0 bis 4 und n eine ganze Zahl von 1 bis 3 ist, die Gruppen I und II durch eine O-Bindung aneinander gebunden sind und das Verhältnis zwischen ihnen im Bereich von 55 : 44 bis 95 : 5 liegt."

III. In der Entscheidung heißt es, daß in der Entgegenhaltung 1 Polyarylethersulfone offenbart seien, die sich weiter sulfonieren ließen und abwechselnd aufeinanderfolgende Gruppen A und B mit folgender Formel enthielten:



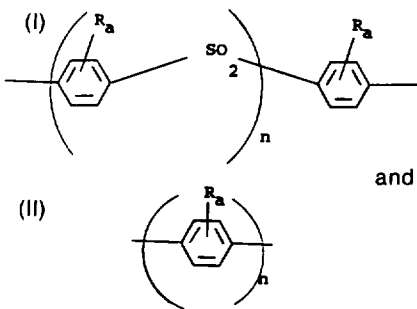
Eine einfache Umwandlung der Molverhältnisse A : B in die Verhältnisse I:II (wobei I und II die abwechselnd aufeinanderfolgenden Gruppen der anmeldungsgemäßen Polymere darstellten) zeige, daß die Entgegenhaltung 1 nicht nur ein Polymer beschreibe, das die einfachsten abwechselnd aufeinanderfolgenden Gruppen der beanspruchten Polymere aufweise, sondern auch fünf spezielle Molverhältnisse, die innerhalb des beanspruchten Bereichs liegen.

refused by a decision of the Examining Division dated 22 January 1985.

II. The decision was based on the grounds that the subject-matter of Claim 1 was not novel with regard to the teaching of EP-A1-8894 (1).

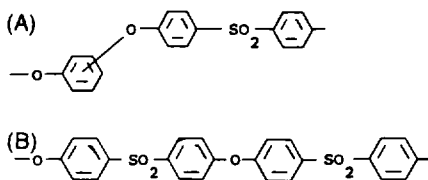
The application contained 5 claims, of which Claim 1 reads as follows:

"An amorphous thermoplastic polymer containing units of the formula:



wherein R is independently hydrogen, C<sub>1</sub> to C<sub>6</sub> alkyl, or C<sub>4</sub> to C<sub>8</sub> cycloalkyl, a is independently an integer of 0 to 4 and n is independently an integer of 1 to 3; said units (I) and (II) being attached to each other by an -O- bond, the ratio of unit (I) to unit (II) being in the range of from 55:44 to 95:5".

III. In the decision it was stated that document (1) discloses polyarylethersulphonates which are suitable for further sulphonation and which comprise recurrent units A and B of the following formulae:



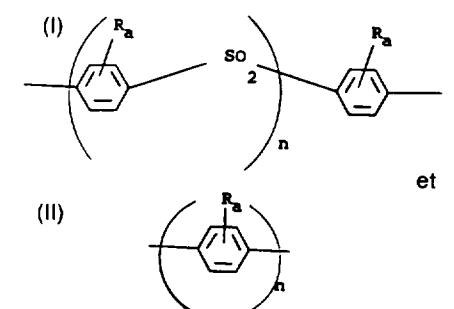
A simple conversion of (A) : (B) molar ratios into (I):(II) ratios, wherein (I) and (II) are the recurrent units of the polymers according to the application, shows that the document (1) describes not only a polymer having the most simple recurrent units of the claimed polymers, but also five specific molar ratios distributed throughout the claimed range.

publiée sous le numéro 47999, a été rejetée le 22 janvier 1985 par décision de la Division d'examen.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau par rapport au contenu du document EP-A1-8894 (document (1)).

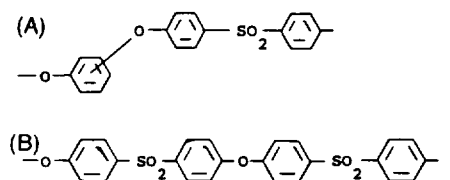
La demande en question comportait cinq revendications, dont la première s'énonce comme suit:

"Polymère thermoplastique amorphe comportant des unités de formule:



dans laquelle les groupes R sont, indépendamment les uns des autres, un atome d'hydrogène, un groupe alcoyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone ou un groupe cycloalcoyle ayant de 4 à 8 atomes de carbone, les indices a sont, indépendamment les uns des autres, des entiers de 0 à 4 et les indices n, indépendamment les uns des autres, des entiers de 1 à 3; lesdites unités (I) et (II) étant reliées les unes aux autres par une liaison oxygène, le rapport entre les unités (I) et (II) étant compris entre 55:44 et 95:5".

III. Dans la décision, il a été affirmé que le document (1) divulgue des polyarylethersulfones qui se prêtent à une sulfonation ultérieure et qui comprennent des unités récurrentes A et B répondant aux formules suivantes:



Une simple conversion des rapports molaires (A):(B) en rapports (I):(II), dans lesquels (I) et (II) sont les unités récurrentes des polymères selon la demande, montre que le document (1) décrit non seulement un polymère ayant les unités récurrentes les plus simples des polymères revendiqués, mais aussi cinq rapports molaires spécifiques répartis sur toute la plage revendiquée.

In der Entscheidung heißt es weiter, daß in der Entgegenhaltung 1 zwar nicht die amorphen thermoplastischen Eigenschaften der Polymere erwähnt seien, jedoch auf ein in der Entgegenhaltung CA-A-847963 (7) beschriebenes Herstellungsverfahren Bezug genommen werde, das mit dem anmeldungsgemäßen identisch sei. Dies lege den Schluß nahe, daß die in der Entgegenhaltung 1 offenbarten bekannten Erzeugnisse und die beanspruchten Polymere ihrer Art nach im wesentlichen identisch seien und die amorphen thermoplastischen Eigenschaften daher nicht als Unterscheidungsmerkmale angesehen werden könnten.

Die Entscheidung schließt mit der Feststellung, daß nach Prüfung des gesamten technischen Gehalts der Anmeldung kein Grund zu der Annahme bestehe, eine wie auch immer geartete Änderung der Ansprüche könne die Anmeldung patentwürdig machen.

IV. Am 22. März 1985 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen die Zurückweisungsentscheidung Beschwerde ein.

In der Beschwerdeschrift wurde beantragt, die erstinstanzliche Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben, ein Patent auf der Grundlage der damals gültigen Ansprüche zu erteilen und, falls dies nicht möglich sei, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Am 28. Mai 1985 reichte die Beschwerdeführerin eine Beschwerdebeurteilung zusammen mit einem Antrag auf Berücksichtigung zweier neuer Anspruchssätze ein. Der erste Anspruchssatz war auf ein "amorphes thermoplastisches Polymer" gerichtet und entsprach den Ansprüchen, die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde gelegen hatten; die einzige Abweichung bestand darin, daß in Anspruch 1 die fünf in der Entgegenhaltung 1 offenbarten spezifischen Molverhältnisse ausdrücklich ausgeschlossen, also durch Disclaimer ausgenommen worden waren. Der zweite Anspruchssatz wurde hilfsweise eingereicht und entsprach ebenfalls den der Entscheidung zugrunde liegenden Ansprüchen, mit dem Unterschied, daß alle Ansprüche auf die "Verwendung" des definierten Polymers "zur Herstellung von Formteilen" gerichtet waren.

Die Beschwerdebeurteilung enthielt Argumente, die für die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der beiden Anspruchssätze sprechen sollten.

Die mündliche Verhandlung wurde mit Ladung vom 14. Oktober 1986 auf den 11. Dezember 1986 anberaumt.

Mit Schreiben vom 24. November 1986, das am 26. November 1986 beim EPA einging, wurde ein weiterer (dritter) Satz mit fünf Ansprüchen eingereicht. Dieser dritte Anspruchssatz war ebenfalls auf die Verwendung der definierten Polymere "zur Herstellung von Formteilen" gerichtet und enthielt weitere Einschränkungen. Seine Gewährbarkeit im Hinblick auf Artikel 123 EPU wurde auf

The decision further stated that although document (1) did not mention the amorphous thermoplastic properties of the polymers, it referred to a process of preparation described in CA-A-847963 (7) which was the same as in the application. The conclusion was therefore that the prior art products disclosed in (1) and the claimed polymers had to be substantially identical in nature, i.e. that the amorphous thermoplastic properties could not be regarded as distinguishing features.

The decision concluded by stating that upon consideration of the whole technical content of the application, it did not appear that any kind of alteration to the claims would provide patentability.

IV. On 22 March 1985 the Appellant filed a notice of appeal against the decision to refuse the application, and paid the fee for appeal.

The notice of appeal requested that the decision at first instance be cancelled in its entirety, and that a patent be granted based on the claims then on file, and requested oral proceedings if that was not possible.

On 28 May 1985 the Appellant filed a statement of grounds of appeal together with a request for consideration of two new sets of claims. The first set of claims was directed to "An amorphous thermoplastic polymer" and corresponded to those claims which were the subject of the decision at first instance, except that in Claim 1 the 5 specific molar ratios disclosed in document (1) were specifically excluded and therefore disclaimed. The second set of claims was an alternative set which also corresponded to those which were the subject of the decision, except that each was directed to the "use" of the defined polymer "for the production of moulded articles".

The statement of grounds of appeal contained arguments suggesting novelty and inventiveness for each set of claims.

Oral proceedings were arranged for 11 December 1986, by a summons dated 14 October 1986.

By letter dated 24 November 1986 and received in the EPO on 26 November 1986 a further (third) set of 5 claims was filed. This third set of claims was also directed to the use of the defined polymers "for the production of moulded articles", and included other restrictions. At the request of the Appellant, the allowability of this third set of claims having regard to Article 123 EPC was

Les auteurs de la décision prétendaient en outre que, bien que n'ayant pas mentionné les propriétés thermoplastiques et amorphes des polymères, le document (1) se référait à un procédé de préparation décrit dans le document CA-A-847963 (document (7)), qui était le même que celui décrit dans la demande. Ils en concluaient donc que les produits connus décrits dans le document (1) devaient être de nature pratiquement identique à celle des polymères revendus, c'est-à-dire que les propriétés thermoplastiques et amorphes ne pouvaient être considérées comme constituant une caractéristique distinctive.

Les auteurs de la décision affirmaient en conclusion que, après examen de l'ensemble du contenu technique de la demande, il ne leur semblait pas qu'une quelconque modification des revendications puisse rendre brevetable l'objet de cette demande.

IV. Le 22 mars 1985, la requérante a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de la demande, et acquitté la taxe de recours.

Dans l'acte de recours, elle demandait que la décision rendue par la première instance soit annulée en totalité, et qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications telles qu'elles figuraient alors dans le dossier; elle sollicitait la tenue d'une procédure orale pour le cas où elle ne pourrait obtenir satisfaction.

Le 28 mai 1985, elle a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, avec une requête visant à faire prendre en compte deux nouveaux jeux de revendications. Le premier jeu de revendications concernait un "polymère thermoplastique amorphe" et correspondait aux revendications visées dans la décision de la première instance, à ceci près que dans la revendication 1 les cinq rapports molaires spécifiques divulgués dans le document (1) étaient expressément exclus et faisaient donc l'objet d'un disclaimer. Le second jeu de revendications, produit à titre subsidiaire, était constitué par des revendications qui correspondaient elles aussi à celles visées dans la décision, à ceci près que chacune avait trait à l'"utilisation" "pour la production d'objets moulés" du polymère qui avait été défini.

Le mémoire exposant les motifs du recours développait des arguments tendant à faire reconnaître la nouveauté et le caractère inventif de chaque jeu de revendications.

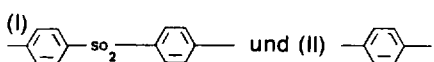
Une convocation en date du 14 octobre 1986 a annoncé la tenue d'une procédure orale pour le 11 décembre 1986.

Un autre jeu de cinq revendications (le troisième) a été déposé par lettre datée du 24 novembre 1986, reçue à l'OEB le 26 novembre 1986. Ce troisième jeu de revendications concernait aussi l'utilisation "pour la production d'objets moulés" des polymères qui avaient été définis, et comportait d'autres limitations. A la demande de la requérante, la Chambre a examiné pen-

Antrag der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung geprüft. In dieser Verhandlung schlug die Beschwerdeführerin auch einen weiteren (vierten) Alternativsatz mit zwei Ansprüchen vor. Sie erklärte diesen vierten Anspruchssatz zu ihrem Hauptantrag und den dritten zum Hilfsantrag. Der dritte Satz wurde auf die Bemerkungen der Kammer im Zusammenhang mit Artikel 123 EPÜ hin geändert und auf drei Ansprüche verkürzt.

i) Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Schmelz- und oxidationsbeständiges amorphes thermoplastisches Polymer mit verringerter Viskosität von ca. 0,4 bis ca. 2,5, das Gruppen mit der Formel

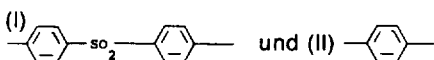


enthält, wobei die Gruppen I und II durch eine O-Bindung aneinander gebunden sind und das Verhältnis zwischen ihnen im Bereich von 55 : 45 bis 95 : 5 liegt, und das durch Reaktion mit einem aktivierten aromatischen oder einem aliphatischen Halogenid stabilisiert wird."

Anspruch 2 hängt von Anspruch 1 ab und setzt ein Molverhältnis I : II im Bereich von 70 : 30 bis 85 : 15 voraus.

ii) Anspruch 1 des Hilfsantrags lautet wie folgt:

"Verwendung eines amorphen thermoplastischen Polymers zur Herstellung von Preßteilen, das Gruppen der Formel



enthält, wobei die Gruppen I und II durch eine O-Bindung aneinander gebunden sind und das Verhältnis zwischen ihnen im Bereich von 55 : 45 bis 95 : 5 liegt."

Anspruch 2 ist auf denselben bevorzugten Bereich des Molverhältnisses I:II wie Anspruch 2 des Hauptantrags und Anspruch 3 auf die Verwendung eines spezifischen Polymers gerichtet.

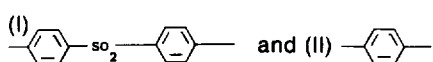
V. Die in der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

i) Der Gegenstand der Ansprüche im Hauptantrag sei neu, weil in der Entgegenhaltung 1 weder die Schmelz- und Oxidationsbeständigkeit noch die amorphen Eigenschaften, noch die verringerte Viskosität der bekannten Polymere erwähnt seien; auch gehe aus der Entgegen-

considered during the oral hearing. Also during the oral hearing, the Appellant proposed a further alternative (fourth) set of 2 claims. The Appellant requested this fourth set of claims as his main request, and the third set of claims as his auxiliary request. The third set was amended and reduced to 3 claims as a result of the Board's observations having regard to Article 123 EPC.

(i) Claim 1 of the main request reads as follows:

"Melt and oxidative stable amorphous thermoplastic polymer having a reduced viscosity of about 0.4 to about 2.5 containing units of the formula:

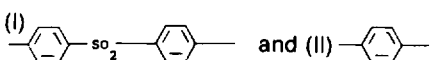


said units (I) and (II) being attached to each other by an -O-bond and the ratio of unit (I) to unit (II) being in the range of from 55:45 to 95:5 and stabilized by the reaction with an activated aromatic halide or an aliphatic halide."

Claim 2 is dependent upon Claim 1, and requires the molar ratio (I):(II) to be in the range of from 70:30 to 85:15.

(ii) Claim 1 of the auxiliary request reads as follows:

"Use of an amorphous thermoplastic polymer containing units of the formula:



said units (I) and (II) being attached to each other by an -O-bond and the ratio of unit (I) to unit (II) being in the range of from 55:45 to 95:5 for the production of compression moulded articles."

Claim 2 is directed to the same preferred range for the molar ratio (I):(II) as Claim 2 of the main request and Claim 3 is directed to the use of a specific polymer.

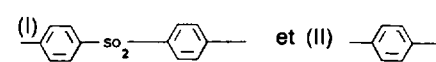
V. The essence of the arguments submitted in the statement of grounds of appeal and during the oral proceedings can be summarised as follows:

(i) The subject-matter of the claims in the main request should be novel since document (1) does not mention the melt and oxidative stability, the amorphous properties or the reduced viscosity of the known polymers; nor does (1) specify that the polymers are stabilised by reaction

dant la procédure orale l'admissibilité de ce troisième jeu de revendications au regard de l'article 123 de la CBE. Au cours de cette même procédure orale, la requérante a proposé à titre de requête principale un autre jeu de revendications (le quatrième), comportant deux revendications, le troisième jeu de revendications étant produit à titre subsidiaire. Ce troisième jeu a été modifié et réduit à trois revendications à la suite des observations formulées par la Chambre en vertu de l'article 123 de la CBE.

(i) Dans la requête principale, la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Polymère thermoplastique amorphe, stable à l'état fondu et vis-à-vis de l'oxydation, ayant une viscosité réduite de l'ordre de 0,4 à 2,5, contenant des unités de formule:

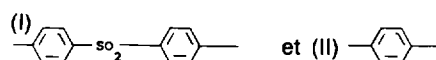


lesdites unités (I) et (II) étant reliées entre elles par une liaison oxygène, et le rapport entre les unités (I) et (II) étant compris entre 55:45 et 95:5, et stabilisé par réaction avec un halogénure aromatique activé ou un halogénure aliphatique."

La revendication 2 dépend de la revendication 1 et exige un rapport molaire (I):(II) compris entre 70:30 et 85:15.

(ii) Dans la requête subsidiaire, la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Utilisation pour la production d'objets moulés par compression d'un polymère thermoplastique amorphe contenant des unités de formule:



lesdites unités (I) et (II) étant reliées entre elles par une liaison oxygène, et le rapport entre les unités (I) et (II) étant compris entre 55:45 et 95:5."

La revendication 2 prévoit la même plage préférée pour le rapport molaire (I):(II) que la revendication 2 de la requête principale, et la revendication 3 concerne l'utilisation d'un polymère spécifique.

V. Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours et pendant la procédure orale peuvent pour l'essentiel être résumés comme suit:

i) L'objet des revendications proposées dans la requête principale doit être considéré comme nouveau, étant donné que le document (1) ne mentionne ni la stabilité à l'état fondu et vis-à-vis de l'oxydation, ni le caractère amorphe, ni la viscosité réduite des polymères connus; il

haltung 1 nicht hervor, daß die Polymere durch Reaktion mit einem aktivierten aromatischen oder aliphatischen Halogenid stabilisiert würden.

Erfinderische Tätigkeit liege ebenfalls vor, da die überraschenden, nützlichen Eigenschaften nicht aus dieser Entgegenhaltung abgeleitet werden könnten.

ii) Die Verwendung der Polymere zur Herstellung von Preßteilen gemäß den Ansprüchen im Hilfsantrag sei neu, da die in der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Polymere nur als Ausgangsstoffe zur Herstellung sulfonierter Polymere dienen. Erfinderische Tätigkeit liege auch vor, weil die beanspruchten Polymere ähnlich strukturierten in mehrerer Hinsicht überlegen seien.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Anspruchssatzes des Hauptantrags oder hilfsweise des Anspruchssatzes des Hilfsantrags.

#### Entscheidungsgründe

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

2. In bezug auf die Anspruchssätze des Hauptantrags und des Hilfsantrags ist zunächst zu klären, ob diese Ansprüche im Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollen.

#### 2.1 Zulässigkeit des Hauptantrags

Wie unter Nummer IV dargelegt, wurde der Anspruch 1 des Hauptantrags erstmals in der mündlichen Verhandlung am 11. Dezember 1986, also mehr als 18 Monate nach Einreichung der Beschwerdebegründung, eingereicht. Sein Gegenstand weicht in mehrerer Hinsicht von dem des Anspruchs 1 des zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten ersten Anspruchssatzes ab. Ob der Hauptantrag zulässig ist, ist eine Grundsatzfrage.

Im Beschwerdeverfahren gilt normalerweise folgende Regel: Wünscht ein Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchssatzes, der sich vom Gegenstand her von dem in erster Instanz vorgelegten unterscheidet, von der Beschwerdekammer bei der Entscheidung über die Beschwerde (nicht nur im Hinblick auf Art. 123 EPÜ) geprüft wird, so müssen diese alternativen Anspruchssätze zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.

with an activated aromatic or aliphatic halide.

An inventive step should be acknowledged as well since the surprising and valuable properties cannot be deduced from this citation.

(ii) The use of the polymers for the production of compression moulded articles according to the claims in the auxiliary request is novel since the polymers described in (1) only serve as starting materials for the preparation of sulphonated polymers. An inventive step should be acknowledged as well since the claimed polymers are superior in several respects to polymers which show a structural resemblance.

VI. The Appellant requested that the decision of the Examining Division be set aside and the grant of a patent on the basis of the set of claims in the main request or, alternatively, on the basis of the set of claims in the auxiliary request.

#### Reasons for the Decision

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

2. The first question to be decided in relation to the sets of claims in the main request and the auxiliary request is whether such claims should be admitted for consideration in this appeal.

#### 2.1 Admissibility of the main request.

As is apparent from paragraph IV above, Claim 1 of the main request was filed for the first time at the oral proceedings on 11 December 1986: that is, more than eighteen months after the statement of grounds of appeal was filed. Its subject-matter differs in various aspects from Claim 1 of the first set of claims which was filed with the grounds of appeal. The admissibility of the main request raises a point of principle.

In relation to appeal proceedings, the normal rule is as follows: If an appellant wishes that the allowability of the alternative set of claims, which differ in subject-matter from those considered at first instance, should be considered (both in relation to Article 123 EPC and otherwise) by the Board of Appeal when deciding on the appeal, such alternative sets of claims should be filed with the grounds of appeal, or as soon as possible thereafter.

n'indique pas non plus que les polymères sont stabilisés par réaction avec un halogénure aromatique activé ou un halogénure aliphatique.

Il convient également d'admettre l'existence d'une activité inventive, étant donné que l'on ne peut déduire de l'antériorité en question les propriétés inattendues et intéressantes des polymères.

ii) Telle que l'exposent les revendications soumises dans la requête subsidiaire, l'utilisation des polymères pour la production d'objets moulés par compression est nouvelle, étant donné que les polymères décrits dans le document (1) ne sont que des produits de départ pour la préparation de polymères sulfonés. Il convient là encore d'admettre l'existence d'une activité inventive, puisque les polymères revendiqués sont supérieurs à plusieurs égards aux polymères de structure similaire.

VI. La requérante demande l'annulation de la décision de la Division d'examen et la délivrance d'un brevet sur la base du jeu de revendications proposé dans la requête principale ou, à défaut, sur la base du jeu de revendications proposé dans la requête présentée à titre subsidiaire.

#### Motifs de la décision

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

2. La première question à trancher au sujet des jeux de revendications proposés dans la requête principale et dans la requête subsidiaire est celle de savoir si ces revendications peuvent être prises en considération dans la présente procédure de recours.

#### 2.1 Recevabilité de la requête principale

Comme il a été rappelé ci-dessus au point IV, la revendication 1 proposée dans la requête principale a été déposée pour la première fois lors de la procédure orale du 11 décembre 1986, c'est-à-dire plus de dix-huit mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Son objet diffère à plusieurs égards de celui de la revendication 1 du premier jeu de revendications qui avait été déposé en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. L'appréciation de la recevabilité de la requête principale soulève une question de principe.

Dans le cas d'une procédure de recours, la règle normale est la suivante: si un requérant souhaite que la chambre de recours qui doit statuer sur le recours examine la question de l'admissibilité (au regard de l'article 123 de la CBE et également d'autres dispositions) d'autres jeux de revendications dont l'objet diffère de celui des revendications qui ont été examinées en première instance, il doit produire ces autres jeux avec le mémoire exposant les motifs du recours ou le plus tôt possible après.

Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Kammer zu Recht ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind.

Der Grund für diese Standardregel ist folgender:

a) Das Verfahren für die Prüfung von Beschwerden durch die Beschwerdekammern ist in den Artikeln 108, 110 und 111 EPÜ dargelegt. Insbesondere ist nach Artikel 108 EPÜ [innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung] "die Beschwerde schriftlich zu begründen." Der wesentliche Inhalt der Beschwerdebegründung ist kürzlich in mehreren Entscheidungen der Beschwerdekammern (siehe insbesondere die noch nicht veröffentlichte Entscheidung J 22/86, "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL" vom 7. Februar 1987 und die Entscheidung T 220/83, "Beschwerdebegründung/HÜLS, ABl. EPA 1986, 249) erörtert worden.

Aus diesen Entscheidungen geht hervor, daß der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung angeben muß, aus welchen Gründen der Beschwerde stattgegeben werden soll.

Der nächste Schritt ist die Prüfung der Beschwerde nach Artikel 110 EPÜ. Dabei kann, wie Artikel 110 (1) und (2) EPÜ klar besagt, der Beschwerdeführer aufgrund der Beschwerdebegründung von der Kammer aufgefordert werden, innerhalb einer bestimmten Frist Stellung zu nehmen. Im Rahmen der fristgerechten Stellungnahme kann es unter Umständen angezeigt sein, auf einen Bescheid der Kammer hin Alternativansprüche zur Prüfung vorzulegen.

Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen, so wird diese auf einen Zeitpunkt anberaumt, zu dem die Prüfung nach Artikel 110 (2) EPÜ im wesentlichen abgeschlossen ist.

Das Beschwerdeverfahren nach den Artikeln 108, 110 und 111 EPÜ soll sicherstellen, daß die mündliche Verhandlung zügig durchgeführt wird, sich auf die wesentlichen Punkte konzentriert und die Sache zur Entscheidungsreife bringt. Alternativansprüche sollten während der Prüfung der Beschwerde eingereicht werden, die hauptsächlich vom Berichtersteller durchgeführt wird. Die Einreichung zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise während der mündlichen Verhandlung, wenn die Prüfung bereits im wesentlichen ab-

When deciding on an appeal during oral proceedings, a Board may justifiably refuse to consider alternative claims which have been filed at a very late stage, for example during the oral proceedings, if such alternative claims are not clearly allowable.

The reason for this normal rule is as follows:

(a) The procedure in relation to the consideration of an appeal by a Board of Appeal is set out in Articles 108, 110 and 111 EPC. In particular, Article 108 EPC requires "a written statement setting out the grounds of appeal" to be filed within four months after the date of notification of the decision under appeal. The essential contents of this statement of grounds of appeal have been recently discussed in decisions of the Boards of Appeal (see in particular J 22/86, "Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL" dated 7 February 1987, to be published, and T 220/83, "Grounds for Appeal"/HÜLS, OJ EPO 8/1986, 249).

From these decisions, it is clear that the appellant is required to set out in his grounds of appeal the reasons why the appeal should be allowed.

The next stage is the examination of the appeal, under Article 110 EPC. During this stage, as Article 110(1) and (2) EPC makes clear, it is on the basis of the grounds of appeal that an appellant may be invited by the Board to file observations, within a certain period of time. When filing such observations within the time limit, it may sometimes be appropriate for alternative claims to be submitted for consideration, in response to the communication from the Board.

In cases where oral proceedings are to take place, such oral proceedings are arranged to take place when the examination under Article 110(2) EPC is substantially complete.

The appeal procedure of Articles 108, 110 and 111 EPC is designed to ensure that as far as possible the oral proceedings are brief and concentrated, and that the appeal is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings. Alternative claims ought to be submitted for consideration during the stage of examination of the appeal, which is primarily conducted by the rapporteur. The filing of alternative claims at a later point in time, such as during the oral proceedings, when the examination stage has been sub-

Lorsqu'elle statue sur un recours durant une procédure orale, une chambre est en droit de refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été déposés très tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles.

Cette règle habituellement appliquée a sa justification, qui est la suivante:

a) La procédure d'examen d'un recours par une chambre de recours est régie par les articles 108, 110 et 111 de la CBE. L'article 108 de la CBE prévoit en particulier qu'"un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision" faisant l'objet du recours. La question de la teneur essentielle que devrait avoir ce mémoire exposant les motifs du recours a été récemment discutée dans des décisions des chambres de recours (voir en particulier les décisions J 22/86 "Désaccord/MEDICAL BIOLOGICAL" du 7 février 1987, à paraître prochainement\*, et T 220/83 "Mémoire exposant les motifs du recours/HÜLS, JO OEB 8/1986, p. 249).

Il ressort clairement de ces décisions que le requérant doit exposer dans son mémoire les raisons pour lesquelles il considère qu'il devrait être fait droit à son recours.

Le stade suivant est celui de l'examen du recours, régi par l'article 110 de la CBE. A ce stade, comme le précise l'article 110(1) et (2) de la CBE, c'est sur la base du mémoire exposant les motifs du recours que la chambre peut inviter un requérant à présenter ses observations dans un certain délai. Si le requérant présente de telles observations dans le délai qui lui a été imparti, il a parfois intérêt, lorsqu'il répond à la notification de la chambre, à soumettre un autre jeu de revendications qu'il demande à celle-ci d'examiner.

Dans le cas où une procédure orale doit avoir lieu, elle se tient lorsque l'examen effectué conformément à l'article 110(2) de la CBE est pratiquement terminé.

Dans la procédure de recours régie par les articles 108, 110 et 111 de la CBE, la procédure orale doit dans toute la mesure du possible être brève et centrée sur l'essentiel, et la chambre doit, à l'issue de cette procédure, être en état de statuer sur le recours. Les autres jeux de revendications que le requérant demande à la chambre de prendre en considération doivent être soumis à celle-ci au stade de l'examen du recours, qui est effectué pour l'essentiel par le rapporteur. Le dépôt d'autres jeux de revendica-

\*) NdT: depuis, cette décision a été publiée dans le JO OEB 7/1987, p. 280.

geschlossen ist, verstößt gegen das vorgeschriebene Verfahren. Die Berücksichtigung von Alternativansprüchen gehört unbedingt in die Prüfungsphase, weil sie in der Regel eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Wenn Alternativansprüche in der mündlichen Verhandlung eingereicht werden, besteht die Gefahr, daß sie unterbrochen wird.

b) Die obengenannten Grundsätze sind in den vom EPA herausgegebenen "Hinweisen für die Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter" klar und präzise dargelegt und zweimal im Amtsblatt (ABI. EPA 1981, 176 und ABI. EPA 1984, 376) veröffentlicht worden. Unter Nummer 2.2 "Einreichung von Änderungen" heißt es wie folgt: "Sollen im Beschwerdeverfahren Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen oder zu den Zeichnungen einer Patentanmeldung eingereicht werden, so sollte dies so frühzeitig wie möglich geschehen." Weiter heißt es, daß "die ... Kammer Änderungen nicht zu berücksichtigen braucht, wenn [der Anmelder] sie ... nicht rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin einreicht."

Diese Bestimmungen beziehen sich zwar ausdrücklich auf die Einreichung von Änderungen, gelten jedoch eindeutig auch für die Einreichung alternativer Anspruchssätze im Wege eines Hilfsantrags. Ein Hilfsantrag ist ein Antrag auf Änderung, der erst dann zum Tragen kommt, wenn der Hauptantrag für nicht gewährbar erklärt wird.

c) In der Entscheidung T 95/83, "Nachreichung einer Änderung/AISIN", ABI. EPA 1985, 75, stellte die Beschwerdekammer fest: "Änderungen, die nicht rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin eingereicht werden, werden von der Beschwerdekammer in der Regel nur unter ganz besonderen Umständen, d. h. wenn sowohl für die Änderung als auch für ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt, in der Verhandlung sachlich berücksichtigt." Während sich diese Entscheidung auf eine konkrete Sachlage bezog, zielt die obengenannte Feststellung eindeutig darauf ab, einen Mißbrauch des Beschwerdeverfahrens in der angesprochenen Weise zu verhindern.

d) Die Befugnis der Beschwerdekammern, im Beschwerdeverfahren verspätet nachgereichte Änderungsanträge unberücksichtigt zu lassen, ergibt sich aus der Verpflichtung, über die Beschwerde zu entscheiden (s. Art. 111 (1) EPÜ).

Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ sieht ausdrücklich vor, daß die Be-

stantially completed, is contrary to the prescribed procedure. Consideration of alternative claims is properly the subject of the examination stage, because time for study is commonly required. The submission of alternative claims at an oral proceeding is liable to disrupt it, which is clearly undesirable.

(b) The above principles were set out clearly and concisely in the "Guidance for appellants and their representatives", issued by the EPO and published twice in the Official Journal (OJ EPO 6/1981, 176 and OJ EPO 8/1984, 376). At paragraph 2.2 "Submission of Amendments", it is stated that "If it is desired to submit amendments to the description claims or drawings of a patent application in an appeal proceeding, this should be done at the earliest possible moment". It is further stated that "the Board may ... disregard amendments which, ... when a date for oral proceedings has been given, are not submitted in good time before the proceedings".

These statements refer specifically to the submission of amendments, but are clearly applicable to the submission of alternative sets of claims by way of auxiliary requests. An auxiliary request is a request for amendment which is contingent upon the main request being held to be unallowable.

(c) In Decision T 95/83, "Late submission/AISIN", OJ EPO 3/1985, 75, the Board of Appeal stated "that it is only in the most exceptional cases, where there is some clear justification both for the amendment and for its late submission, that it is likely that an amendment not submitted in good time before oral proceedings will be considered on its merits in those proceedings by a Board of Appeal". While this decision was taken in the context of its particular facts, the above statement is clearly aimed at avoiding abuse of the appeal procedure as discussed above.

(d) The discretionary power of a Board of Appeal during any appeal proceeding to disregard such late-filed requests for amendment derives from the obligation to decide the appeal as set out in Article 111(1) EPC.

The second sentence of Article 111(1) EPC specifically provides that

tions à un stade ultérieur, par exemple au cours de la procédure orale, lorsque cet examen est pratiquement achevé, est contraire à la procédure prescrite. C'est bien au stade de cet examen qu'il convient de se pencher sur les autres jeux de revendications, car il faut en général du temps pour les étudier. Soumettre d'autres jeux de revendications lors d'une procédure orale risquerait de désorganiser celle-ci, ce qu'il convient bien entendu d'éviter.

b) Les principes qui viennent d'être énoncés ont été exposés avec clarté et concision dans les "Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires", émanant de l'OEB, qui ont été publiées à deux reprises dans le Journal officiel (JO OEB 6/1981, p. 176 et JO OEB 8/1984, p. 376). Au point 2.2 "Demande de modifications", il est stipulé que "Si, au cours d'une procédure de recours, on désire présenter des modifications de la description, des revendications ou des dessins d'une demande de brevet, on est tenu de le faire dans les plus brefs délais". Il est également stipulé que "la chambre ... peut ne pas tenir compte des modifications qui ... n'ont pas été présentées en temps voulu avant la date fixée pour les débats oraux".

Ces dispositions visent spécifiquement la présentation de modifications, mais elles sont évidemment applicables à la présentation d'autres jeux de revendications par le biais de requêtes formulées à titre subsidiaire. Une requête présentée à titre subsidiaire est une demande de modifications qui ne joue que s'il n'est pas fait droit à la requête principale.

c) Dans la décision T 95/83, "Dépôt tardif d'une modification/AISIN", publiée au JO OEB 3/1985, p. 75, la chambre de recours a précisé que "c'est uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, justifiant sans ambiguïté et la modification et son dépôt tardif, que la chambre de recours examinera éventuellement le bien-fondé d'une modification qui n'a pas été présentée en temps utile, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure orale". Bien que cette décision s'inscrive dans un contexte bien particulier, la constatation ci-dessus vise manifestement à éviter le détournement de la procédure orale, comme il a été dit plus haut.

d) Le pouvoir d'appréciation qui permet à une chambre de recours, durant une procédure de recours, de ne pas prendre en compte ces demandes de modification présentées tardivement découle de l'obligation qui est faite aux chambres de statuer sur les recours conformément aux dispositions de l'article 111(1) de la CBE.

La seconde phrase de l'article 111(1) de la CBE prévoit expressé-

schwerdekammer bei der Entscheidung über eine Beschwerde "im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig [wird], das die angefochtene Entscheidung erlassen hat". Offensichtlich verfügen also sowohl die Prüfungs- als auch die Einspruchsabteilungen über eine gewisse Ermessensfreiheit bei der Entscheidung über Änderungsanträge in den vor ihnen stattfindenden Verfahren, von der sie nach Lage des Falles Gebrauch machen. Auch die Beschwerdekammern üben ihr Ermessen unter Berücksichtigung der besonderen Sachlage des Beschwerdeverfahrens in der bereits erwähnten Weise aus.

e) Unter normalen Umständen hat der Beschwerdeführer sowohl im erstinstanzlichen Verfahren als auch während des Beschwerdeverfahrens reichlich Zeit und Gelegenheit, den vollen Umfang des von ihm gewünschten Schutzbereichs der Ansprüche lange vor der mündlichen Verhandlung zu überdenken und zu formulieren. Je kurzfristiger vor der mündlichen Verhandlung die Alternativansprüche eingereicht werden, desto größer ist die Gefahr, daß sie unberücksichtigt bleiben. Grundsätzlich können die Kammern jedoch mit Rücksicht auf die besonderen Umstände des Einzelfalles ausnahmsweise beschließen, verspätet eingereichte Ansprüche zu berücksichtigen, sofern sowohl die Kammer als auch alle am Beschwerdeverfahren Beteiligten ausreichend Gelegenheit erhalten haben, ihre Gewährbarkeit zu prüfen.

2.2 In Anbetracht dessen weist die Kammer im vorliegenden Fall den Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurück, weil er in der mündlichen Verhandlung eingereicht worden ist, ohne daß ein triftiger Grund für die Verspätung vorlag; die Zurückweisung erfolgt (in diesem besonderen Fall) auch deshalb, weil die Kammer der Auffassung ist, daß den in dem Antrag enthaltenen Ansprüchen eindeutig Artikel 52 (1) EPU entgegensteht.

### 2.3 Zulässigkeit des Hilfsantrags

Wie unter Nummer IV dargelegt, wurde dieser Anspruchssatz rund zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung eingereicht; die Kammer hat unter den gegebenen Umständen in der mündlichen Verhandlung beschlossen, den Hilfsantrag zuzulassen.

### 3. Zulässigkeit der Änderungen im Haupt- und im Hilfsantrag

...

(Keine Einwände nach Artikel 123 EPU gegen die beiden Anspruchssätze im Haupt- und im Hilfsantrag.)

when deciding on an appeal, "The Board of Appeal may... exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed ...". Clearly both the Examining Division and the Opposition Division exercise a discretionary power in relation to requests for amendment in proceedings before them, having regard to the context of such proceedings. Similarly, a Board of Appeal exercises its discretionary power having regard to the particular context of the appeal proceedings, in the manner already discussed.

(e) In all normal circumstances, an appellant has ample time and opportunity, both during the proceedings at first instance and during the appeal proceedings, to consider and formulate the full range of claims that he may desire, well prior to the oral hearing. Therefore the closer to the oral hearing that alternative claims are filed, the greater the risk that they will be disregarded. However, in principle, having regard to the particular circumstances of a particular case, a Board may exceptionally decide to consider late-filed claims, provided both the Board and all parties to the appeal proceedings have sufficient opportunity to give all necessary consideration to the allowability of such claims.

2.2 In the present case, having regard to what is set out above, the Board rejects the main request of the Appellant, having regard to the fact that it was filed during the oral proceedings without any proper justification for such late filing; and also (in this particular case) having regard to the Board's view, set out below, that the claims set out therein clearly do not satisfy Article 52(1) EPC.

### 2.3 Admissibility of auxiliary request.

As stated in paragraph IV above, this set of claims was in fact filed about two weeks before the oral proceedings, and in the circumstances of the case the Board decided during the oral proceeding to admit the auxiliary request for its consideration.

### 3. Allowability of amendments in main and auxiliary requests.

...

(No objections under Article 123 EPC to the two sets of claims in the main and auxiliary requests.)

ment que, lorsqu'elle statue sur le recours, la chambre de recours "peut... exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée ...". Il est clair que la division d'examen et la division d'opposition ont toutes deux un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles examinent des demandes de modification au cours des procédures qui sont portées devant elles, et qu'elles l'exercent en fonction du contexte particulier de ces procédures. De même une chambre de recours exerce son pouvoir d'appréciation en fonction du contexte particulier de la procédure de recours concernée, de la manière qui vient d'être évoquée.

e) Normalement, quelles que soient les circonstances, un requérant a largement le temps et l'occasion, en première instance ou durant la procédure de recours, d'étudier et de présenter tous les jeux de revendications qu'il souhaite, bien avant la procédure orale. Par conséquent, plus la date à laquelle il présente d'autres jeux de revendications est proche de la date de la procédure orale, plus le risque est grand que ces jeux de revendications ne soient pas pris en considération. Toutefois, dans un cas donné, une chambre peut en principe, eu égard aux circonstances particulières, décider à titre exceptionnel de prendre en compte des revendications déposées tardivement, à condition que la chambre et que toutes les parties à la procédure de recours aient largement la possibilité d'étudier comme il convient l'admissibilité de ces revendications.

2.2 Dans le cas présent, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la Chambre rejette la requête principale de la requérante, du fait qu'elle a été déposée au cours de la procédure orale, sans que ce dépôt tardif se justifie, et aussi (pour des raisons propres à ce cas particulier), parce qu'elle considère, comme il sera exposé ci-dessous, que les revendications produites ne satisfont pas d'emblée aux conditions requises par l'article 52(1) de la CBE.

### 2.3 Recevabilité de la requête présentée à titre subsidiaire

Comme il est indiqué ci-dessus au paragraphe IV, ce jeu de revendications a en fait été déposé environ deux semaines avant la procédure orale et vu les circonstances particulières, la Chambre a décidé au cours de la procédure de prendre en compte la requête présentée à titre subsidiaire.

### 3. Admissibilité des modifications contenues dans les requêtes principale et subsidiaire

...

(Les deux jeux de revendications qui font l'objet, l'un de la requête présentée à titre principal, l'autre de la requête présentée à titre subsidiaire, n'appellent aucune objection au titre de l'article 123 de la CBE).



**4. Hauptantrag - Patentierbarkeit**

## 4.1 ...

(Die Kammer legt dar, daß die Entgegenhaltung 1 den gesamten in der Anmeldung beanspruchten Bereich von 95 : 5 bis 55 : 45 vorwegnimmt.)

4.2 In der Entgegenhaltung 1 sind einige Merkmale des Anspruchs 1, d. h. i) die Schmelz- und Oxidationsbeständigkeit, ii) die amorphen Eigenschaften und iii) die verringerte Viskosität, nicht erwähnt; auch wird darin nicht angegeben, daß iv) die Polymere nach Polykondensation durch Reaktion mit einem aktivierten aromatischen oder aliphatischen Halogenid stabilisiert werden. Alle diese Merkmale sind erstmals in Anspruch 1 des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hauptantrags aufgenommen worden. Die entscheidende Frage lautet also, ob sie Unterschiede zwischen den bekannten und den beanspruchten Polymeren beinhalten und damit dem Anspruch Neuheit verleihen.

In der Entgegenhaltung 1 heißt es, daß "Copolymere, die die abwechselnd aufeinanderfolgenden Gruppen A und B aufweisen, zweckmäßig durch Kondensation desentsprechenden Dihydroxyphenols (d. h. Hydrochinon), 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfons und 4,4'-Dichlorodiphenylsulfons mit einem Alkali-metallcarbonat oder -bicarbonat in Gegenwart eines Sulfon- oder Sulfoxid-Lösungsmittels unter Verwendung des in der Druckschrift CA-A-847963 (7) beschriebenen Verfahrens zur Herstellung von Polyarylenpolyethern hergestellt werden können" (s. Entgegenhaltung 1, S. 3, Zeilen 15 bis 22).

Bei der Beurteilung der Neuheit muß die Offenbarung einer Vorveröffentlichung immer für sich betrachtet werden; mit anderen Worten, neuheitsschädlich ist nur der tatsächliche Offenbarungsgehalt einer Veröffentlichung (wie er vom Fachmann verstanden wird). Es ist nicht zulässig, verschiedene Vorveröffentlichungen zu "kombinieren". Enthält jedoch, wie im vorliegenden Fall, eine Vorveröffentlichung (das "Hauptdokument") einen ausdrücklichen Hinweis auf eine andere Vorveröffentlichung, so kann dies zur Folge haben, daß bei der Auslegung des Hauptdokuments (d. h. bei der Ermittlung seines Sinngehalts für den Fachmann) die Offenbarung der zweiten Vorveröffentlichung ganz oder teilweise als Bestandteil der Offenbarung des Hauptdokuments angesehen werden muß. Im vorliegenden Fall ist bei richtiger Auslegung der Entgegenhaltung 1 (des Hauptdokuments) das in der Entgegenhaltung 7 beschriebene Herstellungsverfahren durch einen Hinweis darauf in die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 einbezogen worden.

Außerdem ist dieses Verfahren für die Herstellung der Copolymere nach Anspruch 1 der Anmeldung (Beschreibung, S. 5, Zeile 5 bis S. 9, Zeile 9)

**4. The main request - patentability.**

## 4.1 ...

(The Board demonstrates that document (1) anticipates the whole range from 95:5 to 55:45 claimed in the application.)

4.2 Document (1) does not mention certain features in Claim 1, i.e. (i) the melt and oxidative stability, (ii) the amorphous properties or (iii) the reduced viscosity; nor does it specify that (iv) the polymers are stabilised after polycondensation by reaction with an activated aromatic halide or an aliphatic halide. All these features were incorporated in a claim for the first time in Claim 1 of the main request submitted during oral proceedings. It is thus crucial to demonstrate whether or not they reflect actual differences between the known polymers and the claimed polymers and thereby confer novelty.

It is specified in (1) that "Copolymers having the repeat units (A) and (B) may be conveniently prepared by condensation of the appropriate dihydroxyphenol (i.e. hydroquinone), 4,4'-dihydroxydiphenylsulphone and 4,4'-dichlorodiphenylsulphone, and an alkali metal carbonate or bicarbonate in the presence of a sulphone or sulphoxide solvent, using the method of preparing polyarylene polyethers described in CA-A-847963 " (7) (see page 3, lines 15 to 22 of document (1)).

When assessing novelty, the disclosure of a particular prior document must always be considered in isolation; in other words it is only the actual content of a document (as understood by a skilled man) which destroys novelty. It is not permissible to "combine" separate items of prior art together. However, in a case such as the present, where there is a specific reference in one prior document (the "primary document") to a second prior document, when construing the primary document (i.e. determining its meaning to the skilled man) the presence of such specific reference may necessitate that part or all of the disclosure of the second document be considered as part of the disclosure of the primary document. In the present case, on the proper construction of document (1) (the primary document), the method of preparation described in document (7) has been incorporated by reference into the disclosure of document (1).

Furthermore, this method of preparation is exactly the process suitable to prepare the copolymers according to Claim 1 in the application (description,

**4. Brevetabilité de l'objet de la requête principale**

## 4.1 ...

(La Chambre montre que le document (1) détruit la nouveauté de l'ensemble de la plage comprise entre 95:5 et 55:45 qui est revendiquée dans la demande.)

4.2 Le document (1) ne mentionne pas certaines caractéristiques exposées dans la revendication 1, c'est-à-dire i) la stabilité à l'état fondu et vis-à-vis de l'oxydation, ii) le caractère amorphe ou iii) la viscosité réduite; il ne spécifie pas non plus que iv) les polymères sont stabilisés après polycondensation par réaction avec un halogénure aromatique activé ou un halogénure aliphatique. Ce n'est que lorsque la revendication 1 faisant l'objet de la requête principale a été soumise au cours de la procédure orale que toutes ces caractéristiques ont été intégrées pour la première fois dans une revendication. Il est donc essentiel de déterminer si ces caractéristiques témoignent de différences réelles entre les polymères connus et les polymères revendiqués, ce qui conférerait de la nouveauté aux polymères revendiqués.

Il est spécifié dans le document (1) qu'"il est commode de préparer des copolymères ayant les unités récurrentes (A) et (B) par condensation d'un dihydroxyphénol approprié (par exemple l'hydroquinone), de la 4,4'-dihydroxydiphénylsulfone et de la 4,4'-dichlorodiphénylsulfone, et d'un carbonate ou bicarbonate de métal alcalin en présence d'un solvant de type sulfone ou sulfoxyde, en utilisant la méthode de préparation des polyéthères de polyarylene décrite dans le document CA-A-847963 (document (7)) (cf. page 3, lignes 15 à 22 du document (1)).

Pour l'appréciation de la nouveauté, l'exposé d'un document antérieur particulier doit toujours être considéré isolément; en d'autres termes, c'est seulement le contenu effectif d'un document (tel qu'un homme du métier le comprend) qui peut par lui-même faire obstacle à la nouveauté. Il n'est pas admis de "combinaison" entre eux différents éléments provenant de l'état de la technique. Toutefois, dans un cas comme celui-ci, où une antériorité (le "document primaire") fait expressément référence à une seconde antériorité, il se peut que du fait de l'existence de cette référence expresse, l'on soit amené à considérer, lorsque l'on interprète le document primaire (c'est-à-dire lorsqu'on détermine sa signification pour l'homme du métier), que l'exposé du document primaire englobe tout ou partie de l'exposé du second document. Dans le cas présent, si l'on interprète correctement le document (1) (le document primaire), le procédé de préparation décrit dans le document (7) a été intégré dans l'exposé du document (1) du fait que celui-ci y fait référence.

En outre, ce procédé de préparation est exactement celui qui convient pour préparer les copolymères selon la revendication 1 de la demande (descrip-

genau das richtige. Daß das anmeldungsgemäße Verfahren mit denen der Entgegenhaltungen 1 und 7 identisch ist, ist für den tatsächlichen Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung 1 in bezug auf die obengenannten, in der Entgegenhaltung 1 nicht ausdrücklich erwähnten Merkmale des Anspruchs 1 zweifelsohne höchst relevant.

4.3 In der Entgegenhaltung 1 wird über die Merkmale i und ii, d. h. die Schmelz- und Oxidationsbeständigkeit und die amorphen Eigenschaften der Polyarylethersulfone, nichts ausgesagt. Die Entgegenhaltung 7 erwähnt jedoch sowohl die Oxidations- als auch die chemische Beständigkeit speziell bei den Polymeren nach Beispiel 13. Obwohl dies objektiv gesehen nicht als allgemeine Feststellung gelten kann, läßt sich bis zum Beweis des Gegenteils nicht bestreiten, daß identische Verfahrensmerkmale, angewandt auf identische Ausgangsstoffe, zwangsläufig zu identischen Endprodukten führen müssen; somit müssen die nach der Entgegenhaltung 1 hergestellten Polymere zwangsläufig die obengenannten, in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Eigenschaften aufweisen. Die Angabe dieser Eigenschaften ist somit als eine Aufzählung rein deskriptiver Merkmale zu betrachten, die dem Gegenstand des Anspruchs 1 keine Neuheit verleihen können.

4.4 Was das Merkmal iii, die verringerte Viskosität, anbelangt, so liegt es selbst dann, wenn die Wahl des zum Messen der verringerten Viskosität benutzten Lösungsmittels keinen nennenswerten Einfluß auf den beanspruchten Bereich hat, auf der Hand, daß dieses Lösungsmittel nicht nur in der Beschreibung (S. 5, Zeilen 1 bis 4), sondern auch im Anspruch 1 hätte genannt werden müssen.

(Erörterung der Neuheit des Merkmals iii gegenüber der Entgegenhaltung 7, die durch einen entsprechenden Hinweis in die Entgegenhaltung 1 aufgenommen worden ist.)

... Der Bereich verringerter Viskosität, der in Anspruch 1 genannt wird, entspricht durchaus üblichen Werten, die auch in der Entgegenhaltung 1 im einzelnen offenbart sind; es liegt somit keine enge Auswahl aus der Entgegenhaltung 1 vor, so daß der beanspruchte Bereich ihr gegenüber nicht als Unterscheidungsmerkmal gelten und damit dem Anspruch 1 auch keine Neuheit verleihen kann.

4.5 Zu Merkmal iv: Wie unter Nummer 4.2 dargelegt, wird das in der Entgegenhaltung 7 beschriebene Verfahren zur Herstellung von Polyarylenpolyethern durch einen Hinweis darauf im Zusam-

page 5, line 5 to page 9, line 9). The identity of the processes in the application and in documents (1) and (7) is clearly very relevant to the actual scope of the disclosure of (1) in relation to the above features of Claim 1 which are not specifically mentioned in document (1).

4.3 As to features (i) and (ii), document (1) is silent about the melt and oxidative stability and the amorphous properties of the polyarylethersulphonates. However (7) mentions both oxidative and chemical stability in the specific case of the polymers according to Example 13. Although this cannot be objectively regarded as a general statement, in the absence of counterevidence it cannot be disputed that identity of process features applied to identical starting compounds must result in identical final products; this can only mean that the polymers prepared according to the disclosure of (1) must inevitably have the above properties which are required in Claim 1 of the application in suit. The specification of these properties must thus be regarded as a series of merely descriptive features which cannot confer novelty upon the subject-matter of Claim 1.

4.4 As to feature (iii), reduced viscosity, even if the choice of the solvent used to measure the reduced viscosity does not affect substantially the limits of the range, it is self-evident that this solvent should have been identified in Claim 1, as in the description (page 5, lines 1 to 4).

(Discussion on the novelty of feature (iii) with reference to (7) incorporated by reference in (1).)

... The range of reduced viscosity which appears in Claim 1 only corresponds to figures which are usual in the art and which are specifically disclosed in (1); thus there is no narrow selection from the disclosure of (1), and as such the claimed range cannot be regarded as a distinguishing feature over (1) such as to confer novelty upon Claim 1.

4.5 As to feature (iv): as stated in paragraph 4.2 above, the method of preparing polyarylene polyethers described in document (7) is incorporated by reference into document (1), in con-

tion, page 5, ligne 5 à page 9, ligne 9). Le fait que les procédés soient identiques dans la demande et dans les documents (1) et (7) est manifestement d'une très grande importance pour l'appréciation de la portée exacte de la divulgation du document (1) pour ce qui est des caractéristiques susmentionnées exposées dans la revendication (1) de la présente demande qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans le document (1).

4.3 En ce qui concerne les caractéristiques i) et ii), le document (1) ne mentionne pas la stabilité à l'état fondu et vis-à-vis de l'oxydation ni le caractère amorphe des polyaryléthersulfones. Toutefois le document (7) mentionne aussi bien la stabilité vis-à-vis de l'oxydation que la stabilité chimique dans le cas spécifique des polymères selon l'exemple 13. Bien qu'il soit objectivement impossible d'en faire une affirmation à caractère général, il ne peut être contesté, jusqu'à preuve de contraire, que des procédés de caractéristiques identiques appliqués à des produits de départ identiques doivent conduire à des produits finals identiques, ce qui revient à dire que les polymères préparés selon le procédé exposé dans le document (1) doivent nécessairement avoir les propriétés susmentionnées, requises dans la revendication 1 de la présente demande. L'indication de ces propriétés doit donc être considérée comme l'indication d'une suite de caractéristiques à valeur purement descriptive, qui ne peuvent conférer de la nouveauté à l'objet de la revendication 1.

4.4 En ce qui concerne la caractéristique iii), à savoir la viscosité réduite, même si le choix du solvant utilisé pour la mesure de la viscosité réduite n'influe pratiquement pas sur les limites de la plage de viscosité réduite, il va de soi que ce solvant aurait dû être indiqué dans la revendication 1, comme dans la description (page 5, lignes 1 à 4).

(Suit une discussion relative à la nouveauté de la caractéristique iii) par rapport au document (7), qui est intégré dans le document (1), du fait que le document (1) fait référence au document (7)).

... La plage de viscosité réduite mentionnée dans la revendication 1 correspond uniquement à des valeurs qui sont usuelles dans l'état de la technique et qui sont exposées explicitement dans le document (1); il n'y a donc pas de sélection d'une plage restreinte à partir de l'exposé de ce document, et la plage revendiquée ne peut en tant que telle être considérée comme une caractéristique originale par rapport au document (1), conférant de la nouveauté à la revendication 1.

4.5 En ce qui concerne la caractéristique iv), il a été indiqué ci-dessus dans le paragraphe 4.2 que la méthode de préparation des polyéthers de polyarylène décrite dans le document (7) est inté-

menhang mit der Herstellung von Copolymeren mit den abwechselnd aufeinanderfolgenden Gruppen A und B in die Entgegenhaltung 1 einbezogen. Zu dem in der Entgegenhaltung 7 beschriebenen Herstellungsverfahren gehört auch die Regelung des Molekulargewichts des Polymers. Bei einem der beiden im einzelnen beschriebenen Verfahren zur Regelung des Molekulargewichts wird "die Polymerkettenbildung durch Zusatz eines monofunktionalen Kettenabbruchers wie z. B. eines Alkylhalogenids oder anderen geeigneten Coreaktanten abgebrochen" (S. 11, Zeilen 6 bis 11). Dieses Verfahren ist in den Beispielen 3, 11 und 14, bei denen Methylchlorid verwendet wird, im einzelnen dargestellt. Das zweite genau beschriebene Verfahren zur Regelung des Molekulargewichts wird laut der Druckschrift aus Gründen bevorzugt, die mit der leichteren Reinigung des Polymers zusammenhängen; die Verwendung eines Kettenabbruchers wird jedoch als "zur Erzielung eines stabilen Polymers zweckmäßig" empfohlen (S. 11, Zeilen 14 bis 20).

Es besteht kein Zweifel daran, daß die Verwendung eines Kettenabbruchers wie z. B. eines Alkylhalogenids als Teil des in der Entgegenhaltung 7 beschriebenen Herstellungsverfahrens ausdrücklich offenbart wird. Außerdem ist dieses Herstellungsverfahren, wie bereits dargelegt, durch einen entsprechenden Hinweis in die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 einbezogen worden. Daraus folgt, daß die Entgegenhaltung 1 die Stabilisierung der Reaktion mit einem Alkylhalogenid oder anderen geeigneten Reaktanten offenbart.

Somit ist dieses Merkmal des Anspruchs 1 bei richtiger Auslegung in der Entgegenhaltung 1 enthalten.

4.6 Zusammenfassend stellt die Kammer fest, daß die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 für den Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 neuheitsschädlich ist, wenn sie unter Berücksichtigung des ausdrücklichen Hinweises auf die Entgegenhaltung 7 ausgelegt wird; diesen Ansprüchen stehen somit die Artikel 52 (1) und 54 (1) EPU entgegen.

4.7 Die Kammer hat zwar im vorliegenden Fall ausführlich dargelegt, weshalb sie den Hauptantrag als verfahrensrechtlich unzulässig (verspätete Einreichung) und sachlich nicht gewährbar (mangelnde Neuheit) zurückgewiesen hat; sie kann jedoch künftig Anträge auch nur unter Berufung auf die unter Nummer 2 genannten Grundsätze als unzulässig verwerfen.

## 5. Hilfsantrag - Patentierbarkeit

Was den Hilfsantrag anbelangt, so kann dem Gegenstand des Anspruchs 1 Neuheit zuerkannt werden.

Die in der Entgegenhaltung 1 hergestellten Polymere werden im weiteren

nection with the preparation of copolymers having the repeat units A and B. Part of the method of preparation described in document (7) involves controlling the molecular weight of the polymer. One of two specifically described methods of controlling the molecular weight involves "terminating the growing polymer chain by the addition of a monofunctional chain stopper such as an alkyl halide or other suitable coreactant" (page 11, lines 6 to 13). This method is specifically exemplified in Examples 3, 11 and 14 wherein methyl chloride is used. The other specifically described method of controlling molecular weight is said to be preferred for reasons connected with ease of purification of the polymer, but the use of a chain stopper is recommended as "beneficial in yielding a more stable polymer" (page 11, lines 14 to 20).

There is no doubt that the use of a chain stopper such as an alkyl halide is specifically disclosed as part of the method of preparation described in document (7). Furthermore, as stated above this method of preparation is incorporated by reference into the disclosure of document (1). It therefore follows that document (1) discloses stabilisation of the reaction with an alkyl halide or other suitable reactant.

Thus this feature of Claim 1 is disclosed in document (1), on its proper construction.

4.6 In conclusion, in the judgement of the Board the disclosure of document (1), when interpreted in the light of the specific reference to document (7), destroys the novelty of the subject-matter of Claims 1 and 2, and these claims therefore are contrary to Articles 52(1) and 54(1) EPC.

4.7 Although in the present case the Board has given full reasons for rejecting the main request both as being inadmissible on the procedural ground of its late filing, and as being not allowable on the substantive ground of lack of novelty, in future the Board may reject a request as inadmissible, simply by applying the principles set out in Section 2 above.

## 5. The auxiliary request - patentability.

As far as the auxiliary request is concerned, novelty of the subject-matter of Claim 1 can be acknowledged.

The polymers prepared in (1) are further subjected to controlled sulpho-

grée dans le document (1) du fait que celui-ci y fait référence à propos de la préparation de copolymères ayant les unités récurrentes A et B. Le contrôle du poids moléculaire du polymère fait partie de la méthode de préparation décrite dans le document (7). L'une des deux méthodes spécifiques décrites pour contrôler le poids moléculaire comprend "l'arrêt de la croissance de la chaîne du polymère par addition d'un agent de terminaison de chaîne monofonctionnel, tel qu'un halogénure d'alcoyle ou un autre coréactif approprié" (page 11, lignes 6 à 13). La mise en oeuvre de cette méthode est explicitement illustrée dans les exemples 3, 11 et 14, où est utilisé du chlorure de méthyle. L'autre méthode spécifique de contrôle du poids moléculaire décrite dans le document (7) est jugée préférable pour des raisons tenant à la facilité de purification du polymère, mais l'utilisation d'un agent de terminaison de chaîne est recommandée comme "favorisant la stabilité du polymère" (page 11, lignes 14 à 20).

Il y a donc sans aucun doute divulgation expresse dans le document (7) de l'utilisation d'un agent de terminaison de chaîne tel qu'un halogénure d'alcoyle, cette utilisation faisant partie de la méthode de préparation décrite dans ledit document. En outre, ainsi qu'il a été signalé plus haut, cette méthode de préparation a été intégrée dans l'exposé du document (1), du fait que celui-ci y fait référence. Il s'ensuit donc que le document (1) a déjà divulgué la stabilisation de la réaction avec un halogénure d'alcoyle ou un autre réactif approprié.

Par conséquent, cette caractéristique énoncée dans la revendication 1 a déjà été divulguée dans le document (1), si on interprète correctement celui-ci.

4.6 En conclusion, la Chambre est d'avis que l'exposé du document (1), interprété compte tenu de cette référence explicite au document (7), fait obstacle à la nouveauté de l'objet des revendications 1 et 2, et que ces revendications ne répondent pas par conséquent aux conditions requises aux articles 52(1) et 54(1) de la CBE.

4.7 Bien que dans la présente espèce la Chambre ait exposé longuement les motifs pour lesquels elle rejette la requête principale qu'elle juge irrecevable pour des raisons de procédure, étant donné son dépôt tardif, et qu'elle considère également comme inadmissible quant au fond, en raison du manque de nouveauté de l'objet de la demande, elle pourra à l'avenir rejeter une requête comme irrecevable, par simple application des principes exposés ci-dessus au point 2.

## 5. Brevetabilité de l'objet de la requête présentée à titre subsidiaire

En ce qui concerne l'objet de la requête présentée à titre subsidiaire, la nouveauté de l'objet de la revendication 1 peut être reconnue.

Dans le document (1), les polymères qui ont été préparés sont en outre

Verlauf einer kontrollierten Sulfonierung unterzogen, um ihre Hydrophilie so weit zu erhöhen, daß sie einer Wasserabsorptionsfähigkeit von rund 2 Gew.-% Wasser bei Raumtemperatur entspricht (S. 2, Zeilen 22 bis 26).

Da in der Entscheidung der Prüfungsabteilung die Anmeldung nur wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen, auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit aber nicht eingegangen worden ist, ist die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuweisen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird zur weiteren Sachprüfung auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 3 des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrags an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

in order to confer on them a degree of hydrophilicity corresponding to a water absorption capacity at ambient temperature of about 2 weight % water absorption (page 2, lines 22 to 26).

Since, in the decision of the Examining Division the refusal of the application on grounds of lack of novelty was not accompanied by any reasoning and conclusion as to the question of inventive step, the case should be remitted to the Examining Division for further prosecution.

#### Order

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

1. The decision of the Examining Division is set aside.
2. The main request is rejected.
3. The case is remitted to the Examining Division for further substantive examination on the basis of Claims 1 to 3 of the auxiliary request submitted during the Oral Proceedings.

soumis à une sulfonation contrôlée destinée à leur conférer des propriétés hydrophiles correspondant à une capacité d'absorption d'eau à température ambiante de l'ordre de 2 % en poids (page 2, lignes 22 à 26).

Etant donné que dans sa décision la Division d'examen qui a rejeté la demande pour manque de nouveauté n'a pas développé d'argumentation ni tiré de conclusions en ce qui concerne la question de l'activité inventive, l'affaire doit être renvoyée devant la Division d'examen pour poursuite de la procédure.

#### Dispositif

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

1. La décision de la Division d'examen est annulée.
2. La requête principale est rejetée.
3. L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour poursuite de l'examen quant au fond, sur la base des revendications 1, 2 et 3 de la requête présentée à titre subsidiaire au cours de la procédure orale.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 6. November 1986 T 9/86**  
(Amtlicher Text, gekürzte Fassung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G. Gérardin  
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**BAYER AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
**BASF AG**

**Stichwort: Polyamid-6/BAYER**

**Artikel: 56 EPÜ**

**Kennwort: "Erfinderische Tätigkeit - Entwicklung des Standes der Technik - Einfachheit der Lösung"**

*Leitsatz*

*Die Einfachheit eines Lösungsvorschlags auf einem wirtschaftlich bedeutenden und stark bearbeiteten Fachgebiet kann ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sein.*

#### Sachverhalt und Anträge

1. Auf die europäische Patentanmeldung 79 101 260.2, die am 26. April 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung vom 18. Mai

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 6 November 1986 T 9/86**  
(Translation, abridged version)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G. Gérardin  
R. Schulte

**Patent proprietor/Respondent:**  
**BAYER AG**

**Opponent/Appellant: BASF AG**

**Headword: Polyamide-6/BAYER**

**Article: 56 EPC**

**Keyword: "Inventive step - Development of the state of the art - Simplicity of solution"**

*Headnote*

*In a technical field of commercial importance to which considerable attention is directed the simplicity of a proposed solution may indicate inventive step.*

#### Summary of Facts and Submissions

1. European patent No. 5 466 was granted on 27 April 1983 (Patent Bulletin 83/17) on the basis of European patent application No. 79 101 260.2 filed on 26

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 6 novembre 1986 T 9/86**  
(Traduction, version abrégée)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: G. Gérardin  
R. Schulte

**Titulaire du brevet/intimé:**  
**BAYER AG**

**Opposant/requérant: BASF AG**

**Référence: Polyamide-6/BAYER**

**Article: 56 CBE**

**Mot-clé: "Activité inventive - évolution de l'état de la technique - simplicité de la solution"**

*Sommaire*

*La simplicité d'une solution proposée dans un domaine technique qui revêt une grande importance pour l'économie et fait donc l'objet de nombreuses recherches peut être l'indice de l'existence d'une activité inventive.*

#### Exposé des faits et conclusions

1. La demande de brevet européen n° 79 101 260.2, déposée le 26 avril 1979, revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 18 mai