

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 26. Oktober 2000
T 1129/97 – 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P.-P. Bracke
J. P. B. Seitz

**Anmelder: CENTRE INTERNATIONAL
DE RECHERCHES DERMA-
TOLOGIQUES GALDERMA
(CIRD GALDERMA)**

**Stichwort: Benzimidazole/
GALDERMA**

Artikel: 69 (1), 84 EPÜ

**Schlagwort: "Deutlichkeit von
Ansprüchen" – "Auslegung von
Begriffen"**

Leitsatz

*Ist die genaue Bedeutung des
Begriffs "Niederalkyl" nur in der
Beschreibung explizit offenbart, aber
nicht in den Ansprüchen, so ist das
Erfordernis der Klarheit der Ansprü-
che nicht erfüllt.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung
Nr. 92 911 098.9 (Veröffentlichungsnr.
0 643 701), die der unter der Nummer
WO 92/21663 veröffentlichten inter-
nationalen Anmeldung entspricht,
wurde mit Entscheidung vom 7. Juli
1997 wegen mangelnder Klarheit
(Art. 84 EPÜ) zurückgewiesen.

Die Prüfungsabteilung befand, daß
die Ansprüche, die Gegenstand die-
ser Entscheidung waren, nicht das
Erfordernis der Klarheit erfüllten, weil
sie die Begriffe "Niederalkyl" und
"Fluorniederalkyl" enthielten. Sie
stützte ihre Zurückweisung auf den in
der Entscheidung T 337/95 (ABl. EPA
1996, 628) aufgestellten Grundsatz,
wonach der Begriff "Niederalkyl"
unklar ist.

Der Anspruchssatz, der dieser Ent-
scheidung zugrunde lag, war mit
Schreiben vom 27. Dezember 1996
vorgelegt worden und umfaßte
15 Patentansprüche für die benann-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.1
dated 26 October 2000
T 1129/97 – 3.3.1
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss
Members: P.-P. Bracke
J. P. B. Seitz

**Applicant: CENTRE INTERNATIONAL
DE RECHERCHES DERMA-
TOLOGIQUES GALDERMA
(CIRD GALDERMA)**

**Headword: Benzimidazole
derivatives/GALDERMA**

Article: 69(1), 84 EPC

**Keyword: "Clarity of claims" –
"Interpretation of terms"**

Headnote

*"Explicit disclosure of the exact
meaning of the term "lower alkyl"
in the description alone and not in
the claims is not sufficient per se
for the claims to meet the clarity
requirement."*

Summary of facts and submissions

I. European patent application
No. 92 911 098.9 (publication num-
ber 0 643 701), corresponding to the
international application with the
publication number WO 92/21663,
was refused by decision of 7 July
1997 for lack of clarity (Article 84
EPC).

The examining division held that the
claims which were the subject of the
decision did not meet the clarity
requirement because they included
the terms "lower alkyl" and "lower
fluoroalkyl". It based its refusal on
the principle set out in decision
T 337/95 (OJ EPO 1996, 628), which
states that the term "lower alkyl" is
ambiguous.

The set of claims on which the
examining division based its decision
had been submitted by letter of
27 December 1996 and consisted
of 15 claims for the designated

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 26 octobre 2000
T 1129/97 – 3.3.1
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : P.-P. Bracke
J. P. B. Seitz

**Demandeur : CENTRE INTERNA-
TIONAL DE RECHERCHES
DERMATOLOGIQUES GALDERMA
(CIRD GALDERMA)**

**Référence : Benzimidazoles/
GALDERMA**

Article : 69(1), 84 CBE

**Mot-clé : "Clarté des revendica-
tions" – "Interprétation des termes"**

Sommaire

*"Le seul fait que la signification pré-
cise du terme "alkyle inférieur" soit
explicitement divulguée dans la dé-
scription et non dans les revendica-
tions ne suffit pour autant pas pour
que celles-ci satisfassent à l'exigence
de clarté."*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen
n° 92 911 098.9 (n° de publication
0 643 701) correspondant à la
demande internationale publiée sous
le n° WO 92/21663 a été refusée par
décision signifiée le 7 juillet 1997
pour manque de clarté (article 84
CBE).

La Division d'examen était d'avis que
les revendications objet de la déci-
sion ne remplissaient pas la condi-
tion de clarté du fait des termes y
inclus "alkyle inférieur" et "fluoro-
alkyl inférieur". Elle basait son rejet
sur le principe posé dans la décision
T 337/95 (JO OEB 1996, 628) selon
laquelle le terme "alkyle inférieur"
est ambigu.

Le jeu de revendications servant de
base à la décision avait été soumis
par lettre du 27 décembre 1996 et
consistait en 15 revendications pour
les pays désignés à l'exception de ES

ten Staaten mit Ausnahme von ES und GR, 14 Patentsprüche für ES und 15 Patentansprüche für GR.

Anspruch 1 für die benannten Staaten mit Ausnahme von ES und GR lautete wie folgt:

"Benzimidazolderivate der allgemeinen Formel

countries other than ES and GR, 14 claims for ES and 15 claims for GR.

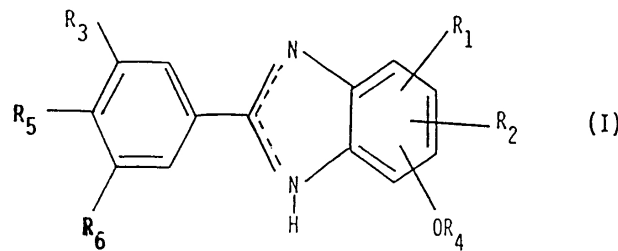
Claim 1 for the designated countries other than ES and GR read as follows:

"Benzimidazole derivatives, characterised in that they correspond to the following general formula:

et GR, 14 revendications pour ES et 15 revendications pour GR.

La revendication 1 pour les pays désignés à l'exception de ES et GR s'énonçait comme suit :

"Dérivés du benzimidazole caractérisés par le fait qu'ils répondent à la formule générale :



worin

R₁ und R₂ ein Wasserstoffatom, ein **Niederalkylradikal**, ein OR₄-Radikal, ein **Fluorniederalkylradikal** oder ein Halogenatom sind,

R₃ ein Wasserstoffatom, ein **Niederalkylradikal**, ein Halogen, ein Hydroxyl oder ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist,

R₄ ein Wasserstoffatom, ein **Niederalkylradikal**, ein Benzylradikal, ein -CO-R₇-, PO₃H- oder SO₃H-Radikal oder ein Aminosäurerest ist, R₇ ein **Niederalkylradikal**, ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, das Radikal -(CH₂)_n-COOH mit n = 1 bis 6 oder das Radikal -Nr'r'' ist,

wobei r' und r'' ein Wasserstoffatom oder ein **Niederalkylradikal** sind oder r' und r'' zusammen mit dem Stickstoffatom einen 5- oder 6-gliedrigen Heterocyclus bilden, der aus den Piperidino-, Morpholino-, Pyrrolidino- und Piperazinoradikalen ausgewählt und gegebenenfalls in der 4-Stellung durch ein **Niederalkylradikal** substituiert wurde,

R₅ und R₆ ein OR₈-Radikal und ein mono- oder polycyclisches Cycloalkylradikal mit 5 bis 12 Kohlenstoffatomen sind, das durch einen tertiären Kohlenstoff an den Phenylkern gebunden ist;

R₈ ein Wasserstoffatom, ein **Niederalkylradikal**, ein Acylradikal mit 2 bis 7 Kohlenstoffatomen, ein gegebenenfalls mit einem oder mehreren Halogenatomen substituiertes Benzylradikal oder das Benzoylradikal ist,

und die durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Säure oder Base gewonnenen Salze dieser Verbindungen." (Hervorhebungen durch die Kammer)

in which:

R₁ and R₂ represent a hydrogen atom, a **lower alkyl radical**, an OR₄ radical, a **lower fluoroalkyl radical** or a halogen atom,

R₃ represents a hydrogen atom, a **lower alkyl radical**, a halogen, a hydroxyl or a lower alkoxy radical having from 1 to 6 carbon atoms,

R₄ represents a hydrogen atom, a **lower alkyl radical**, a benzyl radical, or a -CO-R₇, PO₃H or SO₃H radical or an amino acid residue, R₇ represents a **lower alkyl radical**, a lower alkoxy radical having from 1 to 6 carbon atoms, the -(CH₂)_n-COOH radical, n = 1 to 6, or the -Nr'r'' radical,

r' and r'' representing a hydrogen atom, a **lower alkyl radical**, or r' and r'' taken together form, with the nitrogen atom, a 5- or 6-membered heterocycle selected from the group consisting of the piperidino, morpholino, pyrrolidino and piperazino radicals, optionally substituted in position 4 by a **lower alkyl radical**,

R₅ and R₆ represent, in one case, an OR₈ radical and, in the other, a mono- or polycyclic cycloalkyl radical having from 5 to 12 carbon atoms, linked to the phenyl ring via a tertiary carbon;

R₈ represents a hydrogen atom, a **lower alkyl radical**, an acyl radical having from 2 to 7 carbon atoms, a benzyl radical optionally substituted by one or a number of halogen atoms or the benzoyl radical,

and the salts of the said compounds obtained by addition of a pharmaceutically acceptable acid or base" (emphasis added by the board).

dans laquelle :

R₁ et R₂ représentent un atome d'hydrogène, un radical **alkyle inférieur**, un radical OR₄, un radical **fluoroalkyle inférieur** ou un atome d'halogène,

R₃ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle inférieur**, un halogène, un hydroxyle ou un radical alcoxy inférieur ayant de 1 à 6 atomes de carbone,

R₄ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle inférieur**, un radical benzyle, ou un radical -CO-R₇, PO₃H, SO₃H ou un reste d'acide aminé, R₇ représente un radical **alkyle inférieur**, un radical alcoxy inférieur ayant de 1 à 6 atomes de carbone, le radical -(CH₂)_n-COOH, n = 1 à 6, ou le radical -Nr'r''

r' et r'' représentant un atome d'hydrogène, un radical **alkyle inférieur**, où r' et r'' pris ensemble forment avec l'atome d'azote, un hétérocycle à 5 ou 6 chaînons choisi parmi les radicaux pipéridino, morpholino, pyrrolidino ou pipérazino éventuellement substitué en position 4 par un radical **alkyle inférieur**,

R₅ et R₆ représentent l'un un radical OR₈ et l'autre un radical cycloalkyle mono ou polycyclique ayant de 5 à 12 atomes de carbone, lié au noyau phényle par un carbone tertiaire ;

R₈ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle inférieur**, un radical acyle ayant de 2 à 7 atomes de carbone, un radical benzyle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène ou le radical benzyle,

et les sels desdits composés obtenus par addition d'un acide ou d'une base pharmaceutiquement acceptable." (caractères gras rajoutés par la Chambre)

II. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte mit Schreiben vom 31. Oktober 1997 einen Anspruchssatz als ersten Hilfsantrag und mit Schreiben vom 9. Juni 2000 zwei Anspruchssätze als zweiten und dritten Hilfsantrag ein; mit Telefax vom 5. September 2000 legte sie korrigierte Fassungen des Anspruchs 3 für ES und GR gemäß dem dritten Hilfsantrag vor.

Auf einen Bescheid der Beschwerdekammer hin zog die Beschwerdeführerin ihren ersten Hilfsantrag zurück.

Die Ansprüche des zweiten Hilfsantrags unterschieden sich von denen des Hauptantrags dadurch, daß die Begriffe "Niederalkylradikal" und "Fluorniederalkylradikal" (siehe Hervorhebungen in dem unter Nr. I angeführten Anspruch) durch "Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen" bzw. "Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen" ersetzt waren.

Die Ansprüche des dritten Hilfsantrags unterschieden sich von denen des Hauptantrags dadurch, daß die Begriffe "Niederalkylradikal" und "Fluorniederalkylradikal" (siehe Hervorhebungen in dem unter Nr. I angeführten Anspruch) durch "Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen" bzw. "Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 Fluoratomen" ersetzt waren.

III. Der dritte Hilfsantrag umfaßte 15 Patentansprüche für die benannten Staaten mit Ausnahme von ES und GR, 14 Patentansprüche für ES und 15 Patentansprüche für GR.

Die unabhängigen Ansprüche für die benannten Staaten mit Ausnahme von ES und GR lauteten nach dem dritten Hilfsantrag wie folgt:

"1. Benzimidazolderivate der allgemeinen Formel

II. The appellants (applicant) filed an appeal against this decision and submitted one set of claims as a first auxiliary request by letter of 31 October 1997 and two sets of claims as second and third auxiliary requests by letter of 9 June 2000, and by fax of 5 September 2000 submitted corrected wordings for claim 3 for ES and GR according to the third auxiliary request.

Following a communication from the board of appeal, the appellants withdrew the first auxiliary request.

The wording of the claims according to the second auxiliary request differed from the wording in the main request in that the terms "lower alkyl radical" and "lower fluoroalkyl radical" (see the emphasised words in the claim cited in paragraph I) were replaced by "alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms" and "fluoroalkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms" respectively.

The wording of the claims according to the third auxiliary request differed from the wording in the main request in that the terms "lower alkyl radical" and "lower fluoroalkyl radical" (see the emphasised words in the claim cited in paragraph I) were replaced by "alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms" and "fluoroalkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms and from 1 to 5 fluorine atoms" respectively.

III. The third auxiliary request consisted of 15 claims for the designated countries other than ES and GR; 14 claims for ES; and 15 claims for GR.

The independent claims for all designated countries other than ES and GR according to the third auxiliary request read:

"1. Benzimidazole derivatives, characterised in that they correspond to the following general formula:

II. La requérante (déposante) a formé un recours contre cette décision et a soumis par lettre du 31 octobre 1997 un jeu de revendications comme première requête subsidiaire et par lettre du 9 juin 2000 deux jeux de revendications comme deuxième et troisième requêtes subsidiaires et par télécopie du 5 septembre 2000 elle a soumis des libellés corrigés de la revendication 3 pour ES et pour GR selon la troisième requête subsidiaire.

En suite d'une notification de la Chambre de recours, la requérante a retiré sa première requête subsidiaire.

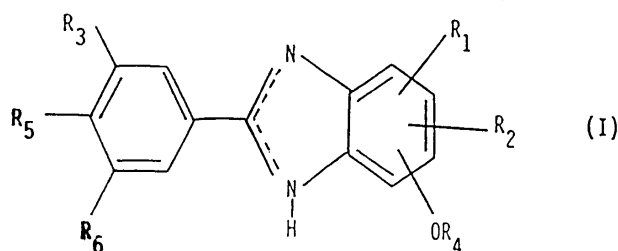
Les libellés des revendications selon la deuxième requête subsidiaire se distinguaient des libellés selon la requête principale par la substitution des termes "alkyle inférieur" et "fluoroalkyle inférieur" (voir les caractères gras dans la revendication citée dans le paragraphe I) respectivement par "alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone" et "fluoroalkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone".

Les libellés des revendications selon la troisième requête subsidiaire se distinguaient des libellés selon la requête principale par la substitution des termes "alkyle inférieur" et "fluoroalkyle inférieur" (voir les caractères gras dans la revendication citée dans le paragraphe I) respectivement par "alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone" et "fluoroalkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone et de 1 à 5 atomes de fluor".

III. La troisième requête subsidiaire consistait en 15 revendications pour les pays désignés à l'exception de ES et GR ; 14 revendications pour ES ; et 15 revendications pour GR.

Les revendications indépendantes pour tous pays désignés sauf ES et GR selon la troisième requête subsidiaire s'énonçaient :

"1. Dérivés du benzimidazole caractérisés par le fait qu'ils répondent à la formule générale suivante :



worin

R₁ und R₂ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein OR₄-Radikal, ein **Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 Fluoratomen** oder ein Halogenatom sind,

R₃ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Halogen, ein Hydroxyl oder ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist,

R₄ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Benzylradikal, ein -CO-R₇-, PO₃H- oder SO₃H-Radikal oder ein Aminosäurerest ist,

R₇ ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, das Radikal -(CH₂)_n-COOH mit n = 1 bis 6 oder das Radikal -Nr'r'' ist,

wobei r' und r'' ein Wasserstoffatom oder ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen** sind oder r' und r'' zusammen mit dem Stickstoffatom einen 5- oder 6-gliedrigen Heterocyclen bilden, der aus Piperidino-, Morpholino-, Pyrrolidino- und Piperazinradikalen ausgewählt und gegebenenfalls in der 4-Stellung durch ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen** substituiert wurde,

R₅ und R₆ ein OR₈-Radikal und ein mono- oder polycyclisches Cycloalkylradikal mit 5 bis 12 Kohlenstoffatomen sind, das durch einen tertiären Kohlenstoff an den Phenylkern gebunden ist;

R₈ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Acylradikal mit 2 bis 7 Kohlenstoffatomen, ein gegebenenfalls mit einem oder mehreren Halogenatomen substituiertes Benzylradikal oder das Benzoylradikal ist, und die durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Säure oder Base gewonnenen Salze dieser Verbindungen." (Hervorhebungen durch die Kammer)

"10. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 und ihrer Salze, bei dem ein Derivat einer aromatischen Carbonsäure der Formel

in which:

R₁ and R₂ represent a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, an OR₄ radical, a **fluoroalkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms and from 1 to 5 fluorine atoms** or a halogen atom,

R₃ represents a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, a halogen, a hydroxyl or a lower alkoxy radical having from 1 to 6 carbon atoms,

R₄ represents a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, a benzyl radical, or a -CO-R₇, PO₃H or SO₃H radical or an amino acid residue,

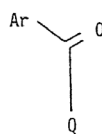
R₇ represents an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, a lower alkoxy radical having from 1 to 6 carbon atoms, the -(CH₂)_n-COOH radical, n = 1 to 6, or the -Nr'r'' radical,

r' and r'' representing a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, or r' and r'' taken together form, with the nitrogen atom, a 5- or 6-membered heterocycle selected from the group consisting of the piperidino, morpholino, pyrrolidino or piperazino radicals, optionally substituted in position 4 by an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**,

R₅ and R₆ represent, in one case, an OR₈ radical and, in the other, a mono- or polycyclic cycloalkyl radical having from 5 to 12 carbon atoms, linked to the phenyl ring via a tertiary carbon;

R₈ represents a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, an acyl radical having from 2 to 7 carbon atoms, a benzyl radical optionally substituted by one or a number of halogen atoms or the benzoyl radical, and the salts of the said compounds obtained by addition of a pharmaceutically acceptable acid or base" (emphasis added by the board).

"10. Process for the preparation of the compounds of formula (I) according to any of claims 1 to 9 and of their salts, wherein an aromatic carboxylic acid derivative of the formula:



(I)

dans laquelle :

R₁ et R₂ représentent un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical OR₄, un radical **fluoroalkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone et de 1 à 5 atomes de fluor** ou un atome d'halogène,

R₃ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un halogène, un hydroxyle ou un radical alcoxy inférieur ayant de 1 à 6 atomes de carbone,

R₄ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical benzyle, ou un radical -CO-R₇, PO₃H, SO₃H ou un reste d'acide aminé,

R₇ représente un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical alcoxy inférieur ayant de 1 à 6 atomes de carbone, le radical -(CH₂)_n-COOH, n = 1 à 6, ou le radical -Nr'r''

r' et r'' représentant un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, ou r' et r'' pris ensemble forment avec l'atome d'azote, un hétérocycle à 5 ou 6 chaînons choisi parmi les radicaux pipéridino, morpholino, pyrrolidino ou pipérazino éventuellement substitué en position 4 par un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**,

R₅ et R₆ représentent l'un un radical OR₈ et l'autre un radical cycloalkyle mono ou polycyclique ayant de 5 à 12 atomes de carbone, lié au noyau phényle par un carbone tertiaire ;

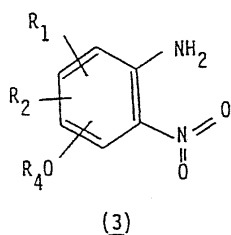
R₈ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical acyle ayant de 2 à 7 atomes de carbone, un radical benzyle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène ou le radical benzoyle, et les sels desdits composés obtenus par addition d'un acide ou d'une base pharmaceutiquement acceptable." (caractères gras rajoutés par la Chambre)

"10. Procédé de préparation des composés de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 et de leurs sels, dans lequel on fait réagir un dérivé d'acide carboxylique aromatique de formule :

umgesetzt wird mit einem Ortho-nitroanilin der Formel

is reacted with an ortho-nitroaniline of the formula:

sur une ortho-nitroaniline de formule :



worin R₁, R₂ und R₄ dieselbe Bedeutung haben wie in Anspruch 1,

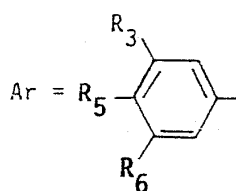
in which R₁, R₂ and R₄ have the meanings given in claim 1,

dans lesquels R₁, R₂, R₄ ont les mêmes significations que celles données à la revendication 1,

Q eine Hydroxygruppe oder ein Chloratom und Ar das Radikal

Q represents a hydroxy function or a chlorine atom and Ar represents the radical:

Q représente une fonction hydroxy ou un atome de chlore et Ar représente le radical :



ist, wobei die Umsetzung in Pyridin durchgeführt wird und das entstandene Zwischenprodukt reduziert und anschließend durch Erhitzen in einem Lösungsmittel in Gegenwart eines Reagens cyclisiert wird, das aus Paratoluolsulfonsäure oder Phosphoroxidchlorid ausgewählt wurde, und, wenn erwünscht, die Salze der Verbindungen der Formel (I) durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Säure oder Base hergestellt werden."

the reaction having been carried out in the pyridine, the intermediate compound obtained is reduced, then cyclised by heating in a solvent and in the presence of a reagent chosen from paratoluenesulphonic acid or phosphorus oxychloride and, if desired, the salts of said compounds of formula I are obtained by addition of a pharmaceutically acceptable acid or base."

la réaction étant effectuée dans la pyridine, on procède ensuite à une réaction de réduction du composé intermédiaire obtenu puis à une cyclisation par chauffage dans un solvant et en présence d'un réactif choisi parmi l'acide paratoluènesulfonique ou l'oxychlorure de phosphore, et si désiré on prépare les sels desdits composés de Formule I par addition d'un acide ou d'une base pharmaceutiquement acceptable."

"11. Pharmazeutische Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß sie in einem zur enteralen, parenteralen, topischen oder okularen Verabreichung geeigneten Trägermedium mindestens eine Verbindung der Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 enthält."

"11. Pharmaceutical composition, characterised in that it contains, in a vehicle suitable for administration enterally, parenterally, topically or ocularly, at least one compound of formula (I) according to any of claims 1 to 9."

"11. Composition pharmaceutique caractérisée par le fait qu'elle contient dans un véhicule approprié pour une administration par voie entérale, parentérale, topique ou oculaire, au moins un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9."

"13. Verwendung einer Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 für die Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Behandlung von oder Vorbeugung gegen Entzündungen und/oder immuno-allergische Beschwerden."

"13. Use of a compound according to any of claims 1 to 9, for the preparation of a pharmaceutical composition intended for the treatment or the prevention of inflammatory and/or immuno-allergic conditions."

"13. Utilisation d'un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, pour la préparation d'une composition pharmaceutique destinée au traitement ou à la prévention des états inflammatoires et/ou immuno-allergiques."

"14. Kosmetische Zusammensetzung zur Vorbeugung gegen Hautunreinheiten, dadurch gekennzeichnet, daß sie in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium mindestens eine Verbindung enthält, die in einem der Ansprüche 1 bis 9 definiert ist."

"14. Cosmetic composition intended to prevent unhealthy skin appearance, characterised in that it contains, in a suitable cosmetic vehicle, at least one compound as defined in any of claims 1 to 9."

"14. Composition cosmétique destinée à prévenir l'aspect inesthétique de la peau, caractérisée par le fait qu'elle contient dans un véhicule cosmétique approprié au moins un composé tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 9."

Die unabhängigen Ansprüche für ES lauteten nach dem dritten Hilfsantrag wie folgt:

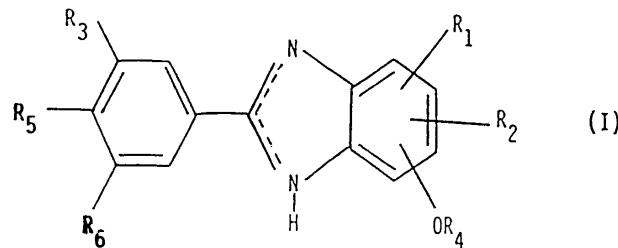
The independent claims for ES according to the third auxiliary request read:

Les revendications indépendantes pour ES selon la troisième requête subsidiaire s'énonçaient :

"1. Verfahren zur Herstellung von Benzimidazolderivaten der allgemeinen Formel

"1. Process for the preparation of benzimidazole derivatives of the general formula:

"1. Procédé de préparation de dérivés du benzimidazole de formule générale :



worin

in which:

dans laquelle :

R₁ und R₂ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein OR₄-Radikal, ein **Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 Fluoratomen** oder ein Halogenatom sind,

R₁ and R₂ represent a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, an OR₄ radical, a **fluoroalkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms and from 1 to 5 fluorine atoms** or a halogen atom,

R₁ et R₂ représentent un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical OR₄, un radical **fluoroalkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone et de 1 à 5 atomes de fluor** ou un atome d'halogène,

R₃ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Halogen, ein Hydroxyl oder ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist,

R₃ represents a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, a halogen, a hydroxyl or a lower alkoxy radical having from 1 to 6 carbon atoms,

R₃ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un halogène, un hydroxyle ou un radical alcoxy inférieur ayant de 1 à 6 atomes de carbone,

R₄ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Benzylradikal, ein -CO-R₇-, PO₃H- oder SO₃H-Radikal oder ein Aminosäurerest ist,

R₄ represents a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, a benzyl radical, or a -CO-R₇-, PO₃H or SO₃H radical or an amino acid residue,

R₄ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical benzyle, ou un radical -CO-R₇-, PO₃H, SO₃H ou un reste d'acide aminé,

R₇ ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, das Radikal -(CH₂)_n-COOH mit n = 1 bis 6 oder das Radikal -Nr'r'' ist,

R₇ represents an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, a lower alkoxy radical having from 1 to 6 carbon atoms, the -(CH₂)_n-COOH radical, n = 1 to 6, or the -Nr'r'' radical

R₇ représente un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical alcoxy inférieur ayant de 1 à 6 atomes de carbone, le radical -(CH₂)_n-COOH, n = 1 à 6, ou le radical -Nr'r''

wobei r' und r'' ein Wasserstoffatom oder ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen** sind oder r' und r'' zusammen mit dem Stickstoffatom einen 5- oder 6-gliedrigen Heterocyclen bilden, der aus Piperidino-, Morpholino-, Pyrrolidino- und Piperazinoradikalen ausgewählt und gegebenenfalls in der 4-Stellung durch ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen** substituiert wurde,

r' and r'' representing a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, or r' and r'' taken together form, with the nitrogen atom, a 5- or 6-membered heterocycle selected from the group consisting of the piperidino, morpholino, pyrrolidino and piperazino radicals, optionally substituted in position 4 by an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**,

r' et r'' représentant un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, où r' et r'' pris ensemble forment avec l'atome d'azote, un hétérocycle à 5 ou 6 chaînons choisi parmi les radicaux pipéridino, morpholino, pyrrolidino ou pipérazino éventuellement substitué en position 4 par un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**,

R₅ und R₆ ein OR₈-Radikal und ein mono- oder polycyclisches Cycloalkylradikal mit 5 bis 12 Kohlenstoffatomen sind, das durch einen tertiären Kohlenstoff an den Phenylkern gebunden ist;

R₅ and R₆ represent, in one case, an OR₈ radical and, in the other, a mono- or polycyclic cycloalkyl radical having from 5 to 12 carbon atoms, linked to the phenyl ring via a tertiary carbon;

R₅ et R₆ représentent l'un un radical OR₈ et l'autre un radical cycloalkyle mono ou polycyclique ayant de 5 à 12 atomes de carbone, lié au noyau phényle par un carbone tertiaire ;

R₈ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Acylradikal mit 2 bis 7 Kohlenstoffatomen, ein gegebenenfalls mit einem oder mehreren Halogenatomen substituiertes Benzylradikal oder das Benzoylradikal ist,

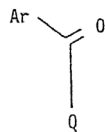
R₈ represents a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, an acyl radical having from 2 to 7 carbon atoms, a benzyl radical optionally substituted by one or a number of halogen atoms or the benzoyl radical,

R₈ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical acyle ayant de 2 à 7 atomes de carbone, un radical benzyle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène ou le radical benzoyle,

und der Salze dieser Verbindungen, bei dem ein Derivat einer aromatischen Carbonsäure der Formel

and the salts of the said compounds, in which an aromatic carboxylic acid derivative of the formula:

et des sels desdits composés, dans lequel on fait réagir un dérivé d'acide carboxylique aromatique de formule :

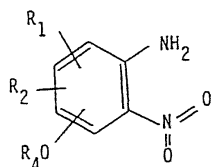


(1)

umgesetzt wird mit einem Orthonitroanilin der Formel

is reacted with an orthonitroaniline of the formula:

sur une orthonitroaniline de formule :

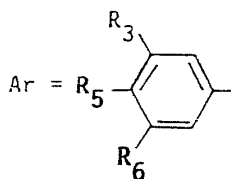


(3)

worin R_1 , R_2 und R_4 wie oben definiert sind, Q eine Hydroxygruppe oder ein Chloratom und Ar das Radikal

in which R_1 , R_2 and R_4 are defined as above, Q represents a hydroxy function or a chlorine atom and Ar represents the radical:

dans lesquels R_1 , R_2 et R_4 sont définis comme précédemment, Q représente une fonction hydroxy ou un atome de chlore et Ar représente le radical :



ist, wobei die Umsetzung in Pyridin durchgeführt wird und das entstandene Zwischenprodukt reduziert und anschließend durch Erhitzen in einem Lösungsmittel in Gegenwart eines Reagens cyclisiert wird, das aus Paratoluolsulfonsäure oder Phosphoroxidchlorid ausgewählt wurde, und, wenn erwünscht, die Salze der Verbindungen der Formel I durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Säure oder Base hergestellt werden." (Hervorhebungen durch die Kammer)

the reaction having been carried out in the pyridine, the intermediate compound obtained is reduced, then cyclised by heating in a solvent and in the presence of a reagent chosen from paratoluenesulphonic acid or phosphorus oxychloride and, if desired, the salts of said compounds of formula I are obtained by addition of a pharmaceutically acceptable acid or base" (emphasis added by the board).

la réaction étant effectuée dans la pyridine, on procède ensuite à une réaction de réduction du composé intermédiaire obtenu puis à une cyclisation par chauffage dans un solvant et en présence d'un réactif choisi parmi l'acide paratoluènesulfonique ou l'oxychlorure de phosphore, et si désiré on prépare les sels desdits composés de Formule I par addition d'un acide ou d'une base pharmaceutiquement acceptable." (caractères gras rajoutés par la Chambre)

"10. Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Verbindung, die gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 gewonnen werden kann, mit einem zur enteralen, parenteralen, topischen oder okularen Verabreichung geeigneten Trägermedium vermischt wird."

"10. Process for the preparation of a pharmaceutical composition, characterised in that at least one compound obtainable according to the process of any of claims 1 to 9 is mixed with a vehicle suitable for administration enterally, parenterally, topically or ocularly."

"10. Procédé de préparation d'une composition pharmaceutique caractérisé par le fait que l'on mélange au moins un composé pouvant être obtenu selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 9 avec un véhicule approprié pour une administration par voie entérale, parentérale, topique ou oculaire."

"13. Kosmetische Zusammensetzung zur Vorbeugung gegen Hautunreinheiten, dadurch gekennzeichnet, daß

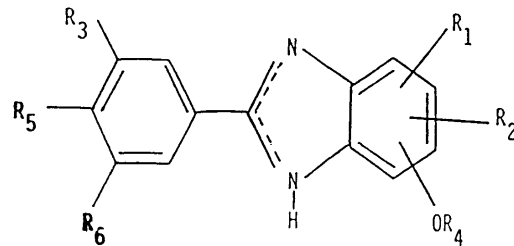
"13. Cosmetic composition intended to prevent unhealthy skin appearance, characterised in that it contains,

"13. Composition cosmétique destinée à prévenir l'aspect inesthétique de la peau, caractérisée par le fait

sie in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium mindestens eine Verbindung enthält, die gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 gewonnen werden kann."

Die unabhängigen Ansprüche für GR lauteten nach dem dritten Hilfsantrag wie folgt:

"1. Benzimidazolderivate der allgemeinen Formel



qu'elle contient dans un véhicule cosmétique approprié au moins un composé pouvant être obtenu selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 9."

Les revendication indépendantes pour GR selon la troisième requête subsidiaire s'énonçaient :

"1. Dérivés du benzimidazole caractérisés par le fait qu'ils répondent à la formule générale suivante :

(I)

worin

R₁ und R₂ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein OR₄-Radikal, ein **Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 Fluoratomen** oder ein Halogenatom sind,

R₃ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Halogen, ein Hydroxyl oder ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ist,

R₄ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Benzylradikal, ein -CO-R₇, PO₃H- oder SO₃H-Radikal oder ein Aminosäurerest ist,

R₇ ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Niederalkoxyradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, das Radikal -(CH₂)_n-COOH mit n = 1 bis 6 oder das Radikal -Nr'r'' ist,

wobei r' und r'' ein Wasserstoffatom oder ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen** sind oder r' und r'' zusammen mit dem Stickstoffatom einen 5- oder 6-gliedrigen Heterocyclus bilden, der aus Piperidino-, Morpholino-, Pyrrolidino- und Piperazinoradikalen ausgewählt und gegebenenfalls in der 4-Stellung durch ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen** substituiert wurde,

R₅ und R₆ ein OR₈-Radikal und ein mono- oder polycyclisches Cycloalkylradikal mit 5 bis 12 Kohlenstoffatomen sind, das durch einen tertiären Kohlenstoff an den Phenylkern gebunden ist;

in a suitable cosmetic vehicle, at least one compound obtainable according to the process of any of claims 1 to 9."

The independent claims for GR according to the third auxiliary request read:

"1. Benzimidazole derivatives, characterised in that they correspond to the following general formula:

in which:

R₁ and R₂ represent a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, an OR₄ radical, a **fluoroalkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms and from 1 to 5 fluorine atoms** or a halogen atom,

R₃ represents a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, a halogen, a hydroxyl or a lower alkoxy radical having from 1 to 6 carbon atoms,

R₄ represents a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, a benzyl radical, or a -CO-R₇, PO₃H or SO₃H radical or an amino acid residue,

R₇ represents an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, a lower alkoxy radical having from 1 to 6 carbon atoms, the -(CH₂)_n-COOH radical, n = 1 to 6, or the -Nr'r'' radical

r' and r'' representing a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, or r' and r'' taken together form, with the nitrogen atom, a 5- or 6-membered heterocycle selected from the group consisting of the piperidino, morpholino, pyrrolidino and piperazino radicals, optionally substituted in position 4 by an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**,

R₅ and R₆ represent, in one case, an OR₈ radical and, in the other, a mono- or polycyclic cycloalkyl radical having from 5 to 12 carbon atoms, linked to the phenyl ring via a tertiary carbon;

dans laquelle :

R₁ et R₂ représentent un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical OR₄, un radical **fluoroalkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone et de 1 à 5 atomes de fluor** ou un atome d'halogène,

R₃ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un halogène, un hydroxyle ou un radical alcoxy inférieur ayant de 1 à 6 atomes de carbone,

R₄ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical benzyle, ou un radical -CO-R₇, PO₃H, SO₃H ou un reste d'acide aminé,

R₇ représente un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical alcoxy inférieur ayant de 1 à 6 atomes de carbone, le radical -(CH₂)_n-COOH, n = 1 à 6, ou le radical -Nr'r''

r' et r'' représentant un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, où r' et r'' pris ensemble forment avec l'atome d'azote, un hétérocycle à 5 ou 6 chaînons choisi parmi les radicaux pipéridino, morpholino, pyrrolidino ou pipérazino éventuellement substitué en position 4 par un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**,

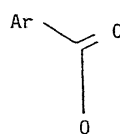
R₅ et R₆ représentent l'un un radical OR₈ et l'autre un radical cycloalkyle mono ou polycyclique ayant de 5 à 12 atomes de carbone, lié au noyau phényle par un carbone tertiaire ;

R₈ ein Wasserstoffatom, ein **Alkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen**, ein Acylradikal mit 2 bis 7 Kohlenstoffatomen, ein gegebenenfalls mit einem oder mehreren Halogenatomen substituiertes Benzylradikal oder das Benzoylradikal ist und die durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Säure oder Base gewonnenen Salze dieser Verbindungen." (Hervorhebungen durch die Kammer)

"10. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 und ihrer Salze, bei dem ein Derivat einer aromatischen Carbonsäure der Formel

R₈ represents a hydrogen atom, an **alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms**, an acyl radical having from 2 to 7 carbon atoms, a benzyl radical optionally substituted by one or a number of halogen atoms or the benzoyl radical, and the salts of the said compounds obtained by the addition of a pharmaceutically acceptable acid or base" (emphasis added by the board).

"10. Process for the preparation of the compounds of formula (I) according to any of claims 1 to 9 and of their salts, wherein an aromatic carboxylic acid derivative of the formula:



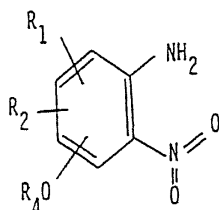
(1)

umgesetzt wird mit einem Orthonitroanilin der Formel

is reacted with an orthonitroaniline of the formula:

R₈ représente un atome d'hydrogène, un radical **alkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone**, un radical acyle ayant de 2 à 7 atomes de carbone, un radical benzyle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène ou le radical benzoyle, et les sels desdits composés obtenus par addition d'un acide ou d'une base pharmaceutiquement acceptable." (caractères gras rajoutés par la Chambre)

"10. Procédé de préparation des composés de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 et de leurs sels dans lequel on fait réagir un dérivé d'acide carboxylique aromatique de formule :



(3)

worin R₁, R₂ und R₄ dieselbe Bedeutung haben wie in Anspruch 1,

Q eine Hydroxygruppe oder ein Chloratom und Ar das Radikal

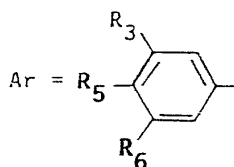
in which R₁, R₂ and R₄ have the meanings given in claim 1,

Q represents a hydroxy function or a chlorine atom and Ar represents the radical:

sur une orthonitroaniline de formule :

dans lesquels R₁, R₂, R₄ ont les mêmes significations que celles données à la revendication 1,

Q représente une fonction hydroxy ou un atome de chlore et Ar représente le radical :



ist, wobei die Umsetzung in Pyridin durchgeführt wird und das entstandene Zwischenprodukt reduziert und anschließend durch Erhitzen in einem Lösungsmittel in Gegenwart eines Reagens cyclisiert wird, das aus Paratoluolsulfonsäure oder Phosphoroxidchlorid ausgewählt wurde, und, wenn erwünscht, die Salze der

the reaction having been carried out in the pyridine, the intermediate compound obtained is reduced, then cyclised by heating in a solvent and in the presence of a reagent chosen from paratoluenesulphonic acid or phosphorus oxychloride and, if desired, the salts of said compounds of formula I are obtained by addition

la réaction étant effectuée dans la pyridine, on procède ensuite à une réaction de réduction du composé intermédiaire obtenu puis à une cyclisation par chauffage dans un solvant et en présence d'un réactif choisi parmi l'acide paratoluènesulfonique ou l'oxychlorure de phosphore, et si désiré on prépare les sels desdits

Verbindungen der Formel I durch Zugabe einer pharmazeutisch brauchbaren Säure oder Base hergestellt werden.“

“11. Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Verbindung, die in einem der Ansprüche 1 bis 9 definiert ist, mit einem zur enteralen, parenteralen, topischen oder okularen Verabreichung geeigneten Trägermedium vermischt wird.“

“14. Kosmetische Zusammensetzung zur Vorbeugung gegen Hautunreinheiten, dadurch gekennzeichnet, daß sie in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium mindestens eine Verbindung enthält, die in einem der Ansprüche 1 bis 9 definiert ist.“

IV. Die Beschwerdeführerin brachte vor, daß in ihrem Fall die Ausdrücke “Niederalkyl” und “Fluorniederalkyl” in der Beschreibung genau definiert seien, wogegen die Beschreibung in der Sache T 337/95 keine genaue Definition des in den Ansprüchen verwendeten Ausdrucks “Niederalkyl” enthalten habe. Daher sei der in der Entscheidung T 337/95 aufgestellte Grundsatz nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar.

Da zudem in der Entscheidung T 238/88 (ABI. EPA 1992, 709) befunden worden sei, daß das Merkmal “Alkyl” nicht unklar oder mehrdeutig sei, könne sich die Beschwerdeführerin kaum vorstellen, daß gerade das Merkmal “Niederalkyl” zu einer unklaren Erweiterung des Umfangs des Anspruchs führen solle.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Erteilung des Patents

– auf der Grundlage des Anspruchssatzes, der Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war (Hauptantrag),

– auf der Grundlage des mit Schreiben vom 31. Oktober 1997 als zweiter Hilfsantrag eingereichten Anspruchssatzes oder

– auf der Grundlage des mit Schreiben vom 31. Oktober 1997 als dritter Hilfsantrag eingereichten Anspruchssatzes mit den per Telefax vom 5. September 2000 vorgelegten korrigierten Ansprüchen 3 für ES und GR.

of a pharmaceutically acceptable acid or base.“

“11. Process for the preparation of a pharmaceutical composition, characterised in that at least one compound as defined in any of claims 1 to 9 is mixed with a vehicle suitable for administration enterally, parenterally, topically or ocularly.“

“14. Cosmetic composition intended to prevent unhealthy skin appearance, characterised in that it contains, in a suitable cosmetic vehicle, at least one compound as defined in any of claims 1 to 9.“

IV. The appellants argued that in their case the expressions “lower alkyl” and “lower fluoroalkyl” were precisely defined in the description, whereas the description in the case which resulted in decision T 337/95 did not contain any precise definition of the expression “lower alkyl” which featured in the claims. Hence the principle established in T 337/95 was not applicable to the present case.

Furthermore, in T 238/88 (OJ EPO 1992, 709) the feature “alkyl” had been deemed to be neither imprecise nor ambiguous, so the appellants found it difficult to believe that this same feature “lower alkyl” could make the scope of the claim unclear.

V. The appellants request that the patent be granted

– on the basis of the set of claims which was the subject of the contested decision (main request)

– on the basis of the set of claims submitted by letter of 31 October 1997 as the second auxiliary request, or

– on the basis of the set of claims submitted by letter of 31 October 1997 as the third auxiliary request, including corrected claims 3 for ES and GR as submitted by fax of 5 September 2000.

composés de Formule I par addition d’un acide ou d’une base pharmaceutiquement acceptable.“

“11. Procédé de préparation d’une composition pharmaceutique caractérisé par le fait que l’on mélange au moins un composé tel que défini dans l’une quelconque des revendications 1 à 9 avec un véhicule approprié pour une administration par voie entérale, parentérale, topique ou oculaire.“

“14. Composition cosmétique destinée à prévenir l’aspect inesthétique de la peau, caractérisée par le fait qu’elle contient dans un véhicule cosmétique approprié, au moins un composé tel que défini dans l’une quelconque des revendications 1 à 9.“

IV. La requérante a soutenu que dans son cas les expressions “alkyle inférieur” et “fluoroalkyle inférieur” sont précisément définies dans la description, alors même que dans celui ayant abouti à la décision T 337/95 elle ne contenait aucune définition précise de l’expression “alkyle inférieur” figurant dans les revendications. Par conséquent, le principe posé dans la décision T 337/95 ne serait pas transposable au cas de l’espèce.

Par ailleurs, étant donné que la caractéristique “alkyle” a été jugée dans la décision T 238/88 (JO OEB 1992, 709) comme n’étant ni imprécise ni ambiguë, la requérante imaginerait mal que cette même caractéristique “alkyle inférieur” pût rendre indéfinie la portée de la revendication.

V. La requérante sollicite la délivrance du brevet

– sur la base du jeu de revendications objet de la décision contestée (requête principale) ;

– sur la base du jeu de revendications soumis par lettre du 31 octobre 1997 comme deuxième requête subsidiaire ; ou

– sur la base du jeu de revendications soumis par lettre du 31 octobre 1997 comme troisième requête subsidiaire contenant les revendications 3 corrigées pour ES et GR soumises par télécopie du 5 septembre 2000.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde wurde formgerecht eingelegt und ist daher zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Laut Artikel 84 EPÜ müssen die Patentansprüche, die den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, deutlich sein. Nachdem der Anspruch 1 auf Benzimidazol-derivate gerichtet ist, die durch eine allgemeine Formel (I) gekennzeichnet sind, ist dieses Erfordernis der Klarheit nur erfüllt, wenn die Gruppe von Verbindungen gemäß Anspruch 1 so definiert ist, daß der Fachmann eindeutig unterscheiden kann, welche chemischen Verbindungen zur beanspruchten Gruppe gehören und welche nicht.

Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob die Radikale in Anspruch 1 durch die Begriffe "Niederalkyl" und "Fluorniederalkyl" so deutlich und präzise definiert sind, daß eine solche Unterscheidung möglich ist.

2.1.1 Es wird nicht bestritten, daß der Begriff "Niederalkyl" keine allgemein anerkannte Bedeutung auf dem Gebiet der organischen Chemie hat, da er – wie bereits in der Entscheidung T 337/95 (s. Nr. 2.8 der Entscheidungsgründe) festgestellt wurde – keinerlei Aufschluß darüber gibt, wie hoch die Kohlenstoffatomzahl der Alkylgruppe höchstens sein darf.

Nun hatte die Beschreibung in dem der Entscheidung T 337/95 zugrunde liegenden Fall keine Definition des Begriffs "Niederalkyl" und damit auch keine schlüssige Lehre zur Zahl der Kohlenstoffatome enthalten, die eine "Niederalkyl"-Gruppe umfassen kann.

Dagegen heißt es im vorliegenden Fall in der Beschreibung auf Seite 2, Zeilen 31 und 32 sowie 35 bis 37 sehr präzise: "Unter einem Niederalkylradikal ist ein lineares oder verzweigtes Radikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen zu verstehen" bzw. "Unter einem Fluorniederalkylradikal ist ein Radikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 Fluoratomen wie das Trifluormethylradikal zu verstehen". Hier geht es also anders als in der Entscheidung T 337/95 (s. Nr. 2.9.3 der Entscheidungsgründe) in erster Linie um die Frage, ob es zur Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ notwendig und ausreichend ist, wenn ein fachkundiger Leser eine etwaige mangelnde Klarheit in

Reasons for the decision

1. The appeal is formally correct and is admissible.

2. Main request

2.1 Article 84 EPC stipulates that the claims defining the matter for which protection is sought must be clear. Given that claim 1 relates to benzimidazole derivatives characterised by a general formula (I), for the clarity requirement to be met the group of compounds according to claim 1 must be defined in such a way that the skilled person can unambiguously distinguish the chemical compounds which belong to the claimed group from those which do not.

The issue here is whether the terms "lower alkyl" and "lower fluoroalkyl" in claim 1 define a set of radicals clearly and precisely enough for this distinction to be made.

2.1.1 It is not disputed that the term "lower alkyl" does not have a well-recognised meaning in the art of organic chemistry, given that it offers no certainty as to the maximum number of carbon atoms in the alkyl group, as already stated in decision T 337/95 (Reasons 2.8).

However, in the case which resulted in decision T 337/95, there was no definition of the term "lower alkyl" in the description, which thus offered no conclusive teaching as to the number of carbon atoms there may be in a "lower alkyl" group.

By contrast, in the present case it was in fact stated on page 2 of the description, lines 31 and 32 and 35 to 37, that "Lower alkyl radical must be understood to mean a linear or branched radical having from 1 to 6 carbon atoms" and that "Lower fluoroalkyl radical must be understood to mean a radical having from 1 to 6 carbon atoms and from 1 to 5 fluorine atoms, such as the trifluoromethyl radical". Thus here, unlike in decision T 337/95 (Reasons 2.9.3), what essentially needs to be decided is whether, in order to meet the requirements of Article 84 EPC, it is necessary and sufficient for the skilled person to be able to resolve any lack of clarity in claim 1 per se by

Motifs de la décision

1. Le recours régulier en la forme est recevable.

2. Requête principale

2.1 L'article 84 CBE dispose que les revendications, définissant l'objet de la protection demandée, doivent être claires. Dès lors que la revendication 1 concerne des dérivés du benzimidazole caractérisés par une formule générale (I), pour qu'il soit satisfait à cette exigence de clarté le groupe de composés selon la revendication 1 doit être défini de telle sorte que l'homme du métier puisse distinguer sans ambiguïté les composés chimiques appartenant au groupe revendiqué de ceux n'en faisant pas partie.

En l'espèce, la question se pose de savoir si les radicaux définis par "alkyle inférieur" et "fluoroalkyle inférieur" dans la revendication 1 sont suffisamment clairs et précis pour permettre une telle distinction.

2.1.1 Il n'est point contesté que le terme "alkyle inférieur" n'a pas de signification communément admise dans le domaine de la chimie organique, dès lors qu'il n'apporte aucune certitude relative au nombre maximal d'atomes de carbone que peut porter le groupe alkyle, ainsi que déjà précisé dans la décision T 337/95 (voir motif 2.8).

Cependant, dans le cas ayant abouti à cette décision T 337/95, il n'y avait pas de définition du terme "alkyle inférieur" dans la description qui ne fournissait ainsi pas d'enseignement concluant du nombre d'atomes de carbone que peut contenir un groupe "alkyle inférieur".

Tout au contraire dans la présente espèce, il a bien été précisé dans la description à la page 2, lignes 31 et 32 et 35 à 37 que respectivement "Par radical alkyle inférieur, on doit entendre un radical linéaire ou ramifié ayant de 1 à 6 atomes de carbone" et que "Par radical fluoroalkyle inférieur, on doit entendre un radical ayant de 1 à 6 atomes de carbone et de 1 à 5 atomes de fluor tel que le radical trifluorométhyle". Ainsi à la différence de celle posée dans la décision T 337/95 (voir motif 2.9.3), la question qu'il convient aujourd'hui de trancher en premier lieu est de savoir s'il faut et s'il suffit, pour que soient remplies les conditions de l'article 84 CBE, que l'homme du

Anspruch 1 für sich genommen durch Hinzuziehung der den Anspruch stützenden Beschreibung beseitigen könnte.

2.1.2 Das in Artikel 84 EPÜ verankerte Erfordernis der Klarheit betrifft tatsächlich nur die Patentansprüche und bedeutet somit nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, daß sie für einen Fachmann mit allgemeinem Fachwissen **in sich deutlich** sein müssen, so daß er nicht die Beschreibung des betreffenden Patents hinzuziehen muß (s. T 2/80, ABI. EPA 1981, 431, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Die Bedeutung eines Anspruchs muß sich also unmißverständlich aus den darin verwendeten Begriffen ergeben, damit der Anspruch für sich genommen einen zweckmäßigen und somit eindeutigen Schutz gewährleisten kann.

Im vorliegenden Fall ist der in Anspruch 1 enthaltene Begriff "Niederalkyl" aber nicht so präzise, daß ein Fachmann sofort und unmißverständlich die Höchstzahl der Kohlenstoffatome einer Niederalkylgruppe feststellen und so eindeutig unterscheiden könnte, welche chemischen Verbindungen zur beanspruchten Gruppe gehören und welche nicht.

2.1.3 Ist die genaue Bedeutung des Begriffs "Niederalkyl" nur in der Beschreibung explizit offenbart, aber nicht in Anspruch 1, so ist das Erfordernis der Klarheit nicht erfüllt.

Gewiß sieht Artikel 69 (1) EPÜ vor, daß die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen ist. Artikel 69 EPÜ bezieht sich aber nur auf die **Bestimmung des Schutzbereichs**, insbesondere gegenüber Dritten, und nicht – wie Artikel 84 EPÜ – auf die Angabe des Gegenstands, für den in einem Anspruch Schutz begehrt wird. Daher kann sich die Beschwerdeführerin für die Zwecke des Artikels 84 EPÜ nicht auf Artikel 69 EPÜ und die Offenbarung der Beschreibung berufen, denn sonst wäre zum einen das grundlegende Erfordernis der Eigenständigkeit der Ansprüche nicht erfüllt, und zum anderen würde die Auslegung des gewährten Schutzes willkürlich.

referring to the description which supports it.

2.1.2 The clarity requirement of Article 84 EPC in fact relates only to the claims, and consequently, as the EPO's boards of appeal have consistently ruled, it demands that these be **clear per se** for a person skilled in the art with general knowledge of the technical field in question, without the need to refer to the description of the patent in suit (see T 2/80, OJ EPO 1981, 431, Reasons 2). Thus the meaning of the wording of a claim must be fully evident from the actual terms of that claim, such that it is sufficient in itself to provide useful protection and is therefore unambiguous.

In the present case, the term "lower alkyl" appearing in claim 1 is not sufficiently precise for a skilled person to be able, immediately and unequivocally, to determine the maximum number of carbon atoms that a lower alkyl group may contain and hence unambiguously to distinguish the chemical compounds which belong to the claimed group from those which do not.

2.1.3 Explicit disclosure of the exact meaning of the term "lower alkyl" in the description alone and not in claim 1 is not sufficient per se for that claim to meet the clarity requirement.

Article 69(1) EPC certainly states that the description is to be used to interpret the claims. However, Article 69 EPC is only concerned with the extent of protection conferred **whenever that extent is to be determined**, particularly for third parties, and not with defining the matter for which protection is sought by means of a claim, as stipulated in Article 84 EPC. The appellants cannot, therefore, rely on the disclosure in the description under Article 69 EPC to avoid meeting the requirements of Article 84 EPC, without which the primary requirement of self-sufficiency would not be met and interpretation of the protection conferred would be left to chance.

métier puisse remédier à un quelconque manque de clarté de la revendication 1 prise en elle-même en se reportant à la description qui la soutient.

2.1.2 En effet, l'exigence de clarté posée par l'article 84 CBE concerne uniquement les revendications et, par conséquent, selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, impose qu'elles soient **claires en elles-mêmes** pour un homme du métier disposant des connaissances générales du domaine technique considéré, sans pour autant qu'il lui soit nécessaire de prendre connaissance de la description du brevet en cause (voir T 2/80, JO OEB 1981, 431, motif 2). Ainsi faut-il que la signification du libellé d'une revendication se dégage sans équivoque des termes mêmes de ladite revendication, de telle sorte qu'elle se suffise à elle-même pour assurer une protection utile, et partant dépourvue d'ambiguïté.

Or précisément dans le cas de l'espèce, le terme "alkyle inférieur" contenu dans la revendication 1 n'est pas suffisamment précis pour qu'un homme du métier puisse sur le champ et sans équivoque déterminer le nombre maximal d'atomes de carbone que doit contenir un groupe alkyle inférieur et donc pour qu'il puisse distinguer sans ambiguïté les composés chimiques appartenant au groupe revendiqué de ceux n'en faisant pas partie.

2.1.3 Le fait que la signification précise du terme "alkyle inférieur" soit explicitement divulguée dans la seule description et non pas dans la revendication 1 ne suffit pour autant pas pour qu'elle satisfasse à l'exigence de clarté.

L'article 69(1) CBE prévoit certes que la description sert à interpréter les revendications. Toutefois, l'article 69 CBE ne traite que de l'étendue de la protection conférée **lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de cette protection**, notamment à l'égard des tiers, et non pas de la définition de l'objet que l'on cherche à protéger par une revendication, comme stipulé dans l'article 84 CBE. La requérante ne saurait dès lors invoquer la divulgation de la description selon l'article 69 CBE pour se dispenser de satisfaire aux conditions requises par l'article 84 CBE, fors quoi l'exigence première d'autosuffisance ne serait pas remplie d'une part, et l'interprétation de la protection déferée deviendrait aléatoire d'autre part.

2.1.4 Außerdem verweist die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung T 860/93 (ABI. EPA 1995, 47), in der die zuständige Kammer die Auffassung vertrat, daß man die Beschreibung heranziehen könne, um zu **bestimmen**, ob die Ansprüche deutlich seien.

Dort stand aber nicht zur Debatte, ob die Offenbarung der Beschreibung herangezogen werden kann, um einen in einem Anspruch verwendeten Begriff zu klären. Im übrigen hat die Kammer in der Sache T 860/93 unter Nummer 5.5 der Entscheidungsgründe ausdrücklich befunden, daß die Beschreibung nicht dazu herangezogen werden darf, die Widersprüche im Wortlaut des Anspruchs aufzuklären.

2.1.5 Der Begriff "Niederalkyl" hat auf dem Gebiet der organischen Chemie keine allgemein anerkannte Bedeutung in bezug auf die Höchstzahl der Kohlenstoffatome; deshalb erfüllt der Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag nach Auffassung der Kammer nicht das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ.

2.1.6 Da sich die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung T 238/88 berufen hat, hält es die Kammer für zweckmäßig, nochmals auf diese Entscheidung einzugehen. Im betreffenden Fall war das Merkmal "Alkyl" in der Definition der Substituenten der beanspruchten Verbindungen enthalten, und die zuständige Kammer befand, daß sich der Begriff "Alkyl" zweifellos auf einen bekannten Fachbegriff bezog, der im Bereich der Chemie gebräuchlich und nicht unklar oder mehrdeutig ist.

Im vorliegenden Fall lautet die Frage aber nicht, ob der Begriff "Alkyl" klar ist, sondern ob der Begriff "Niederalkyl" für sich genommen so klar ist, daß der Fachmann eindeutig unterscheiden kann, welche chemischen Verbindungen zur beanspruchten Gruppe gehören und welche nicht. Zwar ist der Begriff "Alkyl" ein im Bereich der Chemie gebräuchlicher Fachbegriff; angesichts der Einschränkung "Nieder", die keine allgemein anerkannte Bedeutung in bezug auf die Höchstzahl der Kohlenstoffatome hat, ist der Fachmann aber beim Lesen des Anspruchs alleine nicht in der Lage, zu unterscheiden, welche Verbindungen zur beanspruchten Gruppe gehören und welche nicht.

2.1.7 Ferner brachte die Beschwerdeführerin vor, sie könne nicht nachvollziehen, warum die Begriffe "Nieder-

2.1.4 The appellants also refer to decision T 860/93, OJ EPO 1995, 47, in which the board found that recourse could be had to the description to **determine** whether the claims were clear.

However, the issue in that decision is not whether the disclosure in the description can be used to clarify a term in a claim. Moreover, in point 5.5 of the Reasons in T 860/93 the board expressly ruled that it was not possible to refer to the description to render the meaning of a claim clear.

2.1.5 Given that the expression "lower alkyl" in organic chemistry does not have a generally accepted meaning in terms of the maximum number of carbon atoms, the board concludes that claim 1 according to the main request does not meet the clarity requirement of Article 84 EPC.

2.1.6 Since the appellants have cited the earlier decision T 238/88, the board considers it worthwhile recalling the finding in that case. There, the feature "alkyl" appeared in the definition of the substituents of the claimed compounds, and the board held that the term "alkyl" undoubtedly related to a current technical term used in chemistry which was neither imprecise nor ambiguous.

However, the issue in the present case is not so much whether the term "alkyl" is clear, but whether the term "**lower** alkyl" is in itself sufficiently clear that a skilled person can unambiguously distinguish the compounds which belong to the claimed group from those which do not. Although the term "alkyl" relates to a current technical term used in chemistry, the problem is with the qualifier "**lower**". This having no generally accepted meaning in terms of the maximum number of carbon atoms, a skilled person reading only the claim is unable to distinguish the compounds which belong to the claimed group from those which do not.

2.1.7 The appellants further could not see why the expressions "lower alkyl" and "lower fluoroalkyl" did not

2.1.4 La requérante fait aussi référence à la décision T 860/93 (JO OEB 1995, 47) dans laquelle la Chambre saisie a considéré que l'on pouvait se reporter à la description pour **déterminer** si les revendications étaient claires.

Toutefois, cette décision ne concerne pas la question de savoir si la divulgation de la description peut être utilisée pour rendre clair un terme dans une revendication. De plus, au motif 5.5 de la décision T 860/93, la Chambre a expressément jugé qu'il n'était pas possible de se reporter à la description pour clarifier le sens d'une revendication.

2.1.5 Dès lors que l'expression "alkyle inférieur" n'a pas, en chimie organique, une signification généralement admise pour ce qui est du nombre maximum d'atomes de carbone, la chambre aboutit donc à la conclusion que la revendication 1 selon la requête principale ne remplit pas la condition de clarté selon l'article 84 CBE.

2.1.6 La requérante ayant cité la décision antérieure T 238/88, la Chambre juge utile de rappeler ce qui avait été constaté dans cette affaire. Il s'agissait d'un cas dans lequel la caractéristique "alkyle" figurait dans la définition des substituants des composés revendiqués. La Chambre saisie de cette affaire était d'avis que le terme "alkyle" correspondait incontestablement à un terme technique courant utilisé en chimie et qui n'est ni imprécis ni ambigu.

Toutefois, dans le cas présent, la question n'est pas tant de savoir si le terme "alkyle" est clair, mais si le terme "alkyle **inférieur**" est quant à lui suffisamment clair pour qu'un homme du métier puisse distinguer sans ambiguïté les composés appartenant au groupe revendiqué de ceux n'en faisant pas partie. Bien que le terme "alkyle" corresponde à un terme technique courant utilisé en chimie, c'est à considération de la spécification d'"**inférieur**", dépourvue d'une signification généralement admise pour ce qui est du nombre maximum d'atomes de carbone, que l'homme du métier se trouve incapable à la lecture de la seule revendication de faire la distinction entre le groupe de composés appartenant au groupe revendiqué et ceux n'en faisant pas partie.

2.1.7 La requérante soutenait ensuite ne point concevoir pourquoi les expressions "alkyle inférieur" et

alkyl" und "Fluorniederalkyl" das Erfordernis der Klarheit nicht erfüllten, während gegen die Ausdrücke "Aminosäurerest" und "mono- oder polycyclisches Cycloalkylradikal mit 5 bis 12 Kohlenstoffatomen, das durch einen tertiären Kohlenstoff an den Phenylkern gebunden ist" kein derartiger Einwand erhoben werde.

Nun hat ein Fachmann bei letzteren beiden Ausdrücken keinerlei Schwierigkeiten, zwischen den beanspruchten und den nicht beanspruchten Verbindungen zu unterscheiden, obwohl der Wortlaut der Ansprüche eine Vielzahl von Radikalen umfaßt, denn unter beiden Ausdrücken sind genau abgegrenzte Gruppen von Radikalen zu verstehen. Daher sieht die Kammer keinen Grund, gegen diese Ausdrücke einen Einwand mangelnder Klarheit zu erheben.

2.1.8 Des weiteren hat die Beschwerdeführerin die Kammer darauf hingewiesen, daß das EPA auch nach der Entscheidung T 337/95 Patente mit dem Begriff "Niederalkyl" im Hauptanspruch erteilt habe und noch immer erteile.

Die Kammer ist aber nur für die vorliegende Beschwerde – gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der strittigen Patentanmeldung – zuständig und nicht befugt, sich darüber hinaus allgemein zur Zulässigkeit des Wortlauts von Ansprüchen in anderen Patentanmeldungen zu äußern, weil sie ultra petita entscheiden würde, wenn sie eine Grundsatzentscheidung fällen würde, die für alle künftigen Entscheidungen bindend sein soll.

2.1.9 Darüber hinaus brachte die Beschwerdeführerin vor, daß ein Patentanspruch nach Artikel 84 EPÜ nur klar sein müsse, was nicht unbedingt bedeute, daß er auch präzise sein müsse.

Dieses Argument ist nicht haltbar, weil es den Bestimmungen der ersten beiden Zeilen des Artikels 84 zuwiderläuft, wonach ein Anspruch den Schutz angeben muß, den das durch ein Patent verliehene Monopolrecht gewährt. Wenn dieser Zweck erfüllt werden soll, muß der Wortlaut des Anspruchs unbedingt – und sei es auch nur implizit – zum einen frei von Mehrdeutigkeiten sein und darf zum anderen keinerlei Angriffspunkt für eine willkürliche Auslegung bieten, d. h. er muß zwar knapp, aber dennoch präzise sein.

Anderenfalls würde Dritten ein angemessenes Maß an Sicherheit bezüglich des Schutzbereichs vorenthalten.

meet the clarity requirement whereas the expressions "amino acid residue" and "a mono- or polycyclic cycloalkyl radical having from 5 to 12 carbon atoms, linked to the phenyl ring via a tertiary carbon" were not equally open to the same objection.

Although use of the latter two expressions means that the wording of the claims covers a very large number of radicals, a skilled person can easily distinguish the compounds which are claimed from those which are not, since the two expressions identify very precise groups of radicals. The board therefore sees no reason to object to any lack of clarity in these terms.

2.1.8 The appellants have further drawn the board's attention to the fact that since decision T 337/95 the EPO has continued to grant patents with main claims featuring the expression "lower alkyl".

This board however is competent to rule only on the present appeal proceedings, relating to the examining division's decision to refuse the patent application in suit; it does not have the power to pronounce, in general terms going beyond its remit, on the allowability of the wording of claims in other patent applications. That would entail setting an authoritative precedent and would therefore be ultra petita.

2.1.9 The appellants further contend that Article 84 EPC merely requires a claim to be clear, which does not necessarily mean that it is precise.

This argument cannot stand, as it flies in the face of the terms of that article's first line, which establishes the purpose of a claim, namely to define the protection conferred by the patent as a monopoly right. To fulfil this purpose it is obviously necessary, albeit implicitly, for the wording of the claim to be without ambiguity so that its interpretation is not left to chance, and for it to be precise, yet concise.

Ruling otherwise would mean denying third parties a reasonable degree of certainty as to the extent of the protection conferred.

"fluoroalkyle inférieur" ne rempliraient pas la condition de clarté alors même que les expressions "reste d'acide aminé" et "un radical cycloalkyle mono ou polycyclique ayant de 5 à 12 atomes de carbone, lié au noyau phényle par un carbone tertiaire" ne seraient quant à elles pas l'objet d'une telle objection.

Or, bien que par l'emploi de ces deux dernières expressions un très grand nombre de radicaux soit contenu dans le libellé des revendications, un homme du métier n'a aucune difficulté à faire la distinction entre les composés revendiqués et ceux qui ne le sont pas, dès lors que par ces deux expressions sont entendus des groupes de radicaux bien précis. La Chambre ne voit donc aucune raison d'objecter quelque manque de clarté à ces termes.

2.1.8 La requérante a de plus attiré l'attention de la Chambre sur le fait que depuis la décision T 337/95, l'OEB a continué et continue toujours à délivrer des brevets dont la revendication principale comporte l'expression "alkyle inférieur".

Toutefois la Chambre est compétente pour connaître de la seule présente procédure de recours, relative à la décision de la Division d'examen de rejeter la demande de brevet en cause, elle n'a pas le pouvoir de s'exprimer en termes généraux outrepassant sa saisine sur l'admissibilité des libellés des revendications dans d'autres demandes de brevet. Agir autrement serait juger par arrêt de règlement et donc ultra petita.

2.1.9 La requérante fait encore valoir le moyen selon lequel l'article 84 CBE exigerait seulement d'une revendication qu'elle soit claire, ce qui ne signifierait pas nécessairement qu'elle soit précise.

L'argument ne saurait être retenu en ce qu'il ferait nécessairement fi des dispositions du premier alinéa dudit article 84 qui établissent l'objet d'une revendication, à savoir de définir la protection déferée par le titre monopolistique que constitue le brevet. Pour remplir cet objet il est manifestement nécessaire, fût-ce implicitement, que le libellé de la revendication soit dépourvu d'équivoque d'une part, et ne prête point le flanc à interprétation aléatoire d'autre part, qu'il soit précis, quoique concis.

En décider autrement serait dénier aux tiers un degré raisonnable de certitude quant à l'étendue de la protection déferée.

Artikel 69 (1) EPÜ besagt genau dasselbe, nämlich daß der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, die **jedoch** (zugestandenermaßen) im Lichte der Beschreibung ausgelegt werden können.

In Verbindung miteinander bedeuten diese beiden Bestimmungen, daß die Praxis, in einem Anspruch einen mehrdeutigen und damit unpräzisen Begriff zu verwenden und bezüglich seiner Auslegung implizit, aber zwingend auf die Beschreibung zu verweisen, nach wie vor nicht zulässig ist. Vielmehr muß der Grundsatz der Eigenständigkeit des Anspruchs bestehen bleiben.

2.2 Wenn Artikel 84 EPÜ im übrigen vorsieht, daß die Patentansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, so bedeutet dies, daß der Gegenstand eines Anspruchs aus der Beschreibung entnommen sein muß und nichts beansprucht werden darf, was nicht beschrieben ist.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA spiegelt sich im Erfordernis von Artikel 84 EPÜ, daß nämlich die Patentansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, nur der allgemeine Rechtsgrundsatz wider, wonach der durch die Ansprüche festgelegte **Umfang des durch ein Patent verliehenen Ausschließungsrechts dem Beitrag zum Stand der Technik** entsprechen muß. Dies bedeutet, daß die Angaben in den Ansprüchen im wesentlichen dem in der Beschreibung offenbarten Umfang der Erfindung zu entsprechen haben. Demnach muß ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung herausgestellt wird, unbedingt auch Bestandteil der unabhängigen Ansprüche sein, durch die diese Erfindung definiert wird (s. Entscheidung T 409/91, ABI. EPA 1994, 653, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

2.2.1 Nachdem es im vorliegenden Fall in der Beschreibung nur heißt "Unter einem Fluorniederalkylradikal ist ein Radikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 Fluoratomen wie das Trifluormethylradikal zu verstehen" (S. 2, letzter Absatz) und die restliche Beschreibung keine weitere Präzisierung enthält, kann die Beschreibung nicht als Grundlage (oder Rechtfertigung) für einen Anspruch dienen, der auf Fluorniederalkylradikale mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und mehr als 5 Fluoratomen gerichtet ist.

Article 69(1) EPC says the same, stipulating that the extent of the protection conferred by the patent is to be determined by the terms of the claims, which **nevertheless** (as a concession) may be interpreted in the light of the description.

Taken together, these two provisions show that the practice of using an ambiguous and therefore imprecise term in the wording of a claim, and relying for its interpretation on an implicit but essential reference to the description, must remain prohibited. The principle of the self-sufficiency of the claim must be retained.

2.2 Moreover, the Article 84 EPC requirement for the claims to be supported by the description means that the subject-matter of the claim must be drawn from the description and that it is not acceptable to claim something which is not described.

The EPO appeal boards have consistently ruled that the Article 84 EPC requirement for the claims to be supported by the description merely reflects a general legal principle that **the extent of the patent monopoly**, as defined by the claims, must correspond to **the technical contribution** to the art. This means that the definitions in the claims must essentially correspond to the scope of the invention as disclosed in the description; and consequently, a technical feature which is described and highlighted in the description as being an essential feature of the invention must necessarily be part of the independent claims defining that invention (see decision T 409/91, OJ EPO 1994, 653, Reasons 3.3).

2.2.1 In the present case, given that the description alone says that "Lower fluoroalkyl radical must be understood to mean a radical having from 1 to 6 carbon atoms and from 1 to 5 fluorine atoms, such as the trifluoromethyl radical" (see page 2, last paragraph) and that the rest of the description gives no other details, the description cannot be used to support (or justify) a claim referring to lower fluoroalkyl radicals having from 1 to 6 carbon atoms and more than five fluorine atoms.

L'article 69(1) CBE n'en dispose point autrement, qui prévoit que l'étendue de la protection conférée par le brevet se fonde sur la teneur des revendications, lesquelles **toutefois** (concession) peuvent être interprétées à la lueur de la description.

De la conjonction de ces deux textes il résulte que la pratique qui consisterait dans le libellé d'une revendication à faire usage d'un terme équivoque, et donc non précis, en renvoyant son interprétation à une référence implicite mais nécessaire à la description, demeure prohibée. L'exigence demeurant par contre du principe de l'autosuffisance de la revendication.

2.2 Au reste si l'article 84 CBE dispose que les revendications doivent se fonder sur la description, cela signifie que la matière de la revendication doit être puisée dans la description, et qu'il n'est pas permis de revendiquer ce qui n'est pas décrit.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, l'exigence de l'article 84 CBE que les revendications soient fondées sur la description ne reflète qu'un principe général de droit selon lequel **l'étendue du monopole conféré par le brevet**, telle que définie dans les revendications, doit correspondre à **l'apport technique** à l'état de la technique. Cela signifie que les définitions données dans les revendications doivent correspondre pour l'essentiel à l'étendue de l'invention telle que divulguée dans la description. Et par conséquent, une caractéristique technique qui est décrite et présentée dans la description comme constituant une caractéristique essentielle de l'invention doit nécessairement être indiquée dans les revendications indépendantes définissant ladite invention (voir décision T 409/91, JO OEB 1994, 653, motif 3.3).

2.2.1 Dans le cas d'espèce, étant donné qu'il est dit seulement dans la description que "Par radical fluoroalkyle inférieur, on doit entendre un radical ayant de 1 à 6 atomes de carbone et de 1 à 5 atomes de fluor tel que le radical trifluorométhyle" (voir page 2, dernier paragraphe) et que dans le reste de la description aucune autre précision n'est donnée, la description ne saurait servir de fondement (ou de justification) à une revendication se rapportant à des radicaux fluoroalkyle inférieurs ayant de 1 à 6 atomes de carbone et plus de cinq atomes de fluor.

2.2.2 Schließlich brachte die Beschwerdeführerin noch vor, daß sich die Zahl der Fluoratome bei einem Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen sehr leicht berechnen lasse, weil sie nur zwischen 1 und 13 liegen könne. Da die Ansprüche in ihrem Kontext, d. h. unter Berücksichtigung der Offenbarung der Beschreibung zu sehen seien – im vorliegenden Fall der in der Beschreibung enthaltenen Passage "Unter einem Fluorniederalkylradikal **ist** ein Radikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 Fluoratomen wie das Trifluormethylradikal **zu verstehen**" (Hervorhebungen durch die Kammer) –, bedeute dieser Ausdruck im Lichte der Beschreibung natürlich "ist **insbesondere (oder vor allem)** ... zu verstehen".

2.2.3 Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen, weil die Beschreibung nirgendwo einen Hinweis darauf enthält, daß es sich bei den Radikalen R₁ und R₂ um Alkylradikale mit mehr als 5 Fluoratomen handeln könnte, und der Fachmann beim Lesen der Beschreibung zwangsläufig zu dem Schluß gelangt, daß ein wesentliches Merkmal darin besteht, daß die Fluorniederalkylradikale nicht mehr als fünf Fluoratome aufweisen.

2.2.4 Daher ist die Kammer auch hier der Auffassung, daß der Anspruch 1 entgegen den Bestimmungen des Artikels 84 EPÜ nicht eindeutig von der Beschreibung gestützt ist.

2.3 Somit erfüllt der Hauptantrag nicht die in Artikel 84 EPÜ verankerten Erfordernisse der Klarheit und der Stützung durch die Beschreibung.

3. Zweiter Hilfsantrag

Da auch die Ansprüche nach dem zweiten Hilfsantrag den Ausdruck "Fluoralkylradikal mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen" enthalten, erfüllt dieser Anspruchssatz das in Artikel 84 EPÜ verankerte Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung ebensowenig (s. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

4. Dritter Hilfsantrag

4.1 Änderungen

Die Änderungen der Ansprüche nach dem dritten Hilfsantrag bestehen darin, daß aufgenommen wurde, was die Begriffe "Niederalkyl" und

2.2.2 The appellants have also argued that the number of fluorine atoms is very easy to calculate in the case of a fluoroalkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms, as there can only be between 1 and 13 fluorine atoms. As the claims must be seen in their context, ie in the light of what is disclosed in the description (in the present case namely the passage reading "Lower fluoroalkyl radical **must be understood to mean** a radical having from 1 to 6 carbon atoms and from 1 to 5 fluorine atoms, such as the trifluoromethyl radical") (emphasis added by the board), the appellants conclude that this expression must, in the light of the description, be taken to imply: "must be understood, **in particular (or notably)**, to mean ...".

2.2.3 The board cannot accept this argument, given that there is no indication anywhere in the description that radicals R₁ and R₂ can represent alkyl radicals having more than five fluorine atoms, and therefore a skilled person reading the description is forced to conclude that an essential feature is that the lower fluoroalkyl radicals do not contain more than five fluorine atoms.

2.2.4 The board likewise concludes that claim 1 as worded is not clearly supported by the description, in contravention of Article 84 EPC.

2.3 Consequently, the main request does not meet the Article 84 EPC requirements of clarity and support by the description.

3. Second auxiliary request

Given that the wording of the claims according to the second auxiliary request still retains the expression "fluoroalkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms", this set of claims likewise does not meet the Article 84 EPC requirement of support by the description (see Reasons 2.2 above).

4. Third auxiliary request

4.1 Amendments

As the amendments to the wording of the claims according to the third auxiliary request are the result of incorporating the proper meanings of

2.2.2 La requérante a encore soutenu que le nombre d'atomes de fluor peut très aisément se calculer dans le cas d'un radical fluoroalkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone, car celui-ci ne peut en effet qu'être compris entre 1 et 13 atomes de fluor. Comme les revendications doivent être replacées dans leur contexte, c'est-à-dire à la lumière de la divulgation de la description – à savoir dans le cas présent, la citation dans la description "Par radical fluoroalkyle inférieur, **on doit entendre** un radical ayant de 1 à 6 atomes de carbone et de 1 à 5 atomes de fluor tel que le radical trifluorométhyle" – (caractères gras rajoutés par la Chambre), la requérante en conclut qu'il est certain que cette expression doit être comprise comme sous-entendant, en fonction de la description : "on doit, **en particulier (ou notamment)** entendre".

2.2.3 La Chambre ne saurait suivre cette argumentation, étant donné que nulle part dans la description il n'y a une quelconque indication que les radicaux R₁ et R₂ puissent représenter des radicaux alkyles ayant plus que 5 atomes de fluor et qu'ainsi l'homme du métier confronté à la description ne peut être qu'amené à la conclusion qu'une caractéristique essentielle est que les radicaux fluoroalkyles inférieurs ne contiennent pas plus de cinq atomes de fluor.

2.2.4 La Chambre aboutit donc de même à la conclusion que la revendication 1 ainsi libellée ne se fonde pas clairement sur la description, contrairement aux dispositions de l'article 84 CBE.

2.3 Par conséquent, la requête principale ne remplit pas les conditions de clarté d'une part et de support par la description d'autre part énoncées dans l'article 84 CBE.

3. Deuxième requête subsidiaire

Étant donné que les libellés des revendications selon la deuxième requête subsidiaire contiennent toujours encore le terme "fluoroalkyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone", ce jeu de revendications ne remplit pas plus la condition de support par la description énoncée dans l'article 84 CBE (voir les motifs 2.2 ci-dessus).

4. Troisième requête subsidiaire

4.1 Modifications

Dès lors que les modifications dans les libellés des revendications selon la troisième requête subsidiaire résultent de l'incorporation des sens pro-

"Fluorniederalkyl" auf Seite 2, Zeilen 31 und 32 und 35 bis 37 der Anmeldung in der eingereichten Fassung eigentlich bedeuten; somit verstoßen diese Änderungen nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

4.2 Artikel 84 EPÜ

Durch die Änderungen der Ansprüche nach dem dritten Hilfsantrag werden die Einwände der Prüfungsabteilung bezüglich der Klarheit und der Stützung durch die Beschreibung ausgeräumt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, auf der Grundlage des mit Schreiben vom 31. Oktober 1997 als dritter Hilfsantrag eingereichten Anspruchssatzes mit den per Telefax vom 5. September 2000 vorgelegten korrigierten Ansprüchen 3 für ES und GR ein Patent zu erteilen.

the terms "lower alkyl" and "lower fluoroalkyl" appearing on page 2, lines 31 and 32 and 35 to 37, of the application as filed, these amendments are not in breach of Article 123(2) EPC.

4.2 Article 84 EPC

The effect of the amendments thus made to the wording of the claims according to the third auxiliary request is to remove the objections as to clarity and support by the description raised by the examining division.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order to grant a patent on the basis of the set of claims submitted by letter of 31 October 1997 and entitled "Third auxiliary request", with the corrected claims 3 for ES and GR as submitted by fax of 5 September 2000.

pres des termes "alkyle inférieur" et "fluoroalkyle inférieur" figurant à la page 2, lignes 31 et 32 et 35 à 37 de la demande telle que déposée, ces modifications ne contreviennent pas à la disposition de l'article 123(2) CBE.

4.2 Article 84 CBE

Par l'effet des modifications ainsi faites dans les libellés des revendications selon la troisième requête, les seules objections de clarté et de support par la description faites par la Division d'examen se trouvent levées.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre de délivrer un brevet sur la base du jeu de revendications soumis par lettre du 31 octobre 1997 intitulé troisième requête subsidiaire, avec les revendications 3 corrigées pour ES et pour GR soumises par télécopie du 5 septembre 2000.