

zurückging und daß die Anmeldung folglich für die Zwecke der Artikel 54 und 56 EPÜ zum Stand der Technik gehört.

7. Aufgabe und Lösung

...

8. Neuheit

...

9. Erfinderische Tätigkeit

...

10. Da die Kammer beschlossen hat, dem Hauptantrag des Beschwerdeführers stattzugeben, braucht auf die Hilfsanträge nicht mehr eingegangen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls die Beschreibung entsprechend zu ändern.

56 EPC.

7. Problem and solution

...

8. Novelty

...

9. Inventive step

...

10. Since the board has decided to allow the appellant's main request, it is no longer necessary to consider the auxiliary requests.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of the main request with consequential amendment to the description if necessary.

conséquence, cette demande est bien comprise dans l'état de la technique au sens des articles 54 et 56 CBE.

7. Problème et solution

...

8. Nouveauté

...

9. Activité inventive

...

10. La Chambre ayant décidé de faire droit à la requête principale du requérant, il n'y a plus lieu d'examiner les requêtes subsidiaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base de la requête principale et, le cas échéant, de modifier la description en conséquence.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 1. März 1995
T 597/92 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P. P. Bracke
J. A. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Blaschim S. p. A.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Syntex Pharmaceuticals International Limited**

**Stichwort: Umlagerungsreaktion/
BLASCHIM**

**Artikel: 54 (2), 56, 87 (1), 107, 123 (2)
und (3) EPÜ**

Schlagwort: "Hauptantrag - kein Disclaimer ohne konkreten Neuheitsangriff" - "erster Hilfsantrag - Neuheit (bejaht); erfinderische Tätigkeit (bejaht) - nicht naheliegende Lösung"

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 1 March 1995
T 597/92 - 3.3.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss
Members: P. P. Bracke
J. A. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Respondent:
Blaschim S.p.A.
Opponent/Appellant: Syntex
Pharmaceuticals International Limited**

**Headword: Rearrangement reaction/
BLASCHIM**

**Article: 54(2), 56, 87(1), 107,
123(2) and (3) EPC**

Keyword: "Main request - disclaimer not allowed in the absence of concrete novelty attack" - "First auxiliary request - novelty (yes); inventive step (yes) - non-obvious solution"

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 1^{er} mars 1995
T 597/92 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: A.J. Nuss
Membres: P.P. Bracke
J.A. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/intimé:
Blaschim S.p.A.
Opposant/requérant: Syntex
Pharmaceuticals International Limited**

**Référence: Réaction de réarrangement/
BLASCHIM**

**Article: 54(2), 56, 87(1), 107 et 123(2)
et (3) CBE**

Mot-clé: "Requête principale - disclaimer non autorisé lorsque la nouveauté n'est pas concrètement mise en cause" - "Première requête subsidiaire - nouveauté (oui); activité inventive (oui); solution non évidente"

Leitsatz

Im EPÜ findet sich keine Rechtsgrundlage dafür, daß ein Disclaimer zu erfunderischer Tätigkeit verhelfen könnte. Auf einen Disclaimer darf nur ausnahmsweise zur Vermeidung einer Neuheitsschädlichen Vorwegnahme zurückgegriffen werden, wenn sich der Gegenstand eines Anspruchs auf der Grundlage der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken läßt, ohne seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen.

Ein hypothetischer Neuheitsangriff in einem möglichen Verfahren vor einem nationalen Gericht, der nicht durch beim EPA aktenkundige Schriftsätze oder Beweismittel belegt ist, ist nach dem EPÜ kein hinreichender Grund für die Zulassung eines Disclaimers.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 23. Februar 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 200 211.1, für die die Priorität der beiden italienischen Voranmeldungen Nr. 2 018 780 vom 26. Februar 1980 und Nr. 2 404 580 vom 7. August 1980 beansprucht worden war, wurde das europäische Patent Nr. 0 035 305 mit 13 Ansprüchen erteilt.

II. Gegen das europäische Patent legten drei Parteien Einspruch ein, von denen zwei ihren Einspruch allerdings später zurücknahmen, so daß letztlich nur die Ansprüche 1 bis 4 des Patents unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ angefochten wurden, auf dessen Grundlage der einzige verbliebene Einsprechende den Widerruf des Patents beantragte.

Von der Vielzahl der im Einspruchsverfahren angezogenen Entgegenhaltungen erwiesen sich nur die folgenden Dokumente als relevant:

(1) eine experimentelle Dissertation von Graziano Castaldi mit dem Titel "Synthese von pharmazeutisch interessanten Arylessigsäuren: Reaktionen von α -Haloalkylarylketonen und ihrer Methylketale mit Silber(I)-Salzen"

Headnote

There is no basis in the EPC for the substantiation of inventive step by way of disclaimer. This method may only be used by way of exception for avoiding anticipation, if the subject-matter of a claim cannot be restricted on the basis of the original disclosure in positive terms without unduly impairing its clarity and conciseness.

A hypothetical novelty attack in possible proceedings before a national court, unsupported by pleadings or evidence on the file before the EPO, is not a sufficient reason under the EPC for allowing a disclaimer.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 81 200 211.1, filed on 23 February 1981, was granted as European patent No. 0 035 305 with 13 claims, whereby priority was claimed from two earlier Italian applications, namely Nos. 2 018 780 of 26 February 1980 and 2 404 580 of 7 August 1980.

II. Although notices of opposition were filed against the European patent by three parties, the withdrawal of two of the three filed oppositions resulted in the patent being opposed under Article 100(a) EPC to the extent of only claims 1 to 4, on the basis of which the revocation of the patent was requested by the sole opponent left.

From the numerous documents cited during the opposition only the following remained relevant:

(1) an experimental graduate thesis by Graziano Castaldi "Synthesis of Arylacetic acids of Pharmaceutical Interest: Reactions of α -Haloalkylarylketones and their Methyl Ketals with Silver (I) Salts";

Sommaire

Rien dans la CBE n'indique que l'on peut fonder l'existence d'une activité inventive au moyen d'un disclaimer. Un disclaimer n'est admis exceptionnellement, pour éviter la destruction de la nouveauté par une antériorité, que lorsqu'il n'est pas possible de restreindre en termes positifs l'objet d'une revendication en se fondant sur la divulgation initiale, sans nuire indûment à la clarté et à la concision de l'exposé.

Le risque d'une éventuelle contestation de la nouveauté de l'invention devant les tribunaux d'un Etat contractant ne saurait constituer une raison suffisante au sens de la CBE pour admettre un disclaimer dès lors que ni les arguments présentés à l'OEB, ni les pièces figurant au dossier ne prouvent que ce risque est réel.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 200 211.1 en date du 23 février 1981, revendiquant la priorité de deux demandes déposées en Italie le 26 février et le 7 août 1980 sous les nos 2 018 780 et 2 404 580, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 035 305, comportant 13 revendications.

II. Trois oppositions ont été formées contre ce brevet, mais deux d'entre elles ont été retirées; invoquant les motifs énoncés à l'article 100a) CBE uniquement en ce qui concerne les revendications 1, 2, 3 et 4, le seul opposant restant en lice a demandé la révocation du brevet.

Sur les nombreux documents cités au cours de la procédure d'opposition, quatre seulement sont restés pertinents:

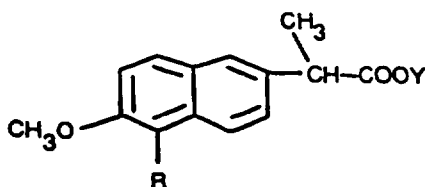
1) Une thèse de doctorat de M. Graziano Castaldi, intitulée "Sintesi di acidi Arilacetici di interesse farmaceutico: Reazione di α -Alo-Alchilarilchetoni e loro Metilchetali con sali di Argento" (Synthèse d'acides arylacétiques présentant un intérêt pharmaceutique: Réactions de cétones d' α -haloalkylaryle et de leurs cétals de méthyle avec des sels d'argent (I)).

- (2) J. Am. Chem. Soc., 93, 711 - 716 (1970)
 (3) Tetrahedron Letters, Nr. 32, 3 013 - 3 016 (1973)
 (4) Tetrahedron, 30, 141 - 149 (1974)

III. Mit einer am 24. April 1992 ergangenen begründeten Entscheidung, die am 12. März 1992 bereits mündlich verkündet worden war, wurde das Patent gemäß dem vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gestellten Hauptantrag in geändertem Umfang aufrechterhalten.

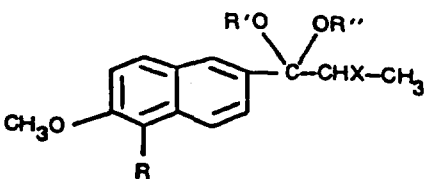
Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel:



worin
 R ein Wasserstoff- oder ein Bromatom bedeutet und

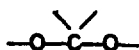
Y einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, einen Halogenalkylrest mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeutet, wobei man Verbindungen der allgemeinen Formel:



worin
 R die oben angegebene Bedeutung besitzt,
 R' einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeutet,

R'' einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeutet,

R' und R'' zusammen einen Alkylenrest mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen bedeuten, der zusammen mit der

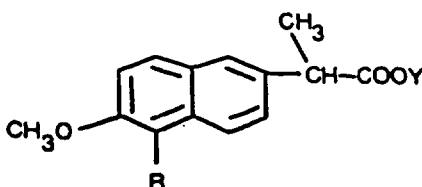


- (2) J. Am. Chem. Soc., 93, 711 to 716 (1970);
 (3) Tetrahedron Letters, No. 32, 3 013 to 3 016 (1973); and
 (4) Tetrahedron, 30, 141-149 (1974).

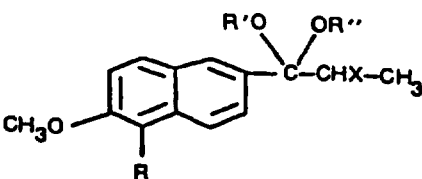
III. By a decision issued orally on 12 March 1992, with the reasoned decision being issued on 24 April 1992, the patent was maintained in amended form according to the main request submitted by the patentee during the oral proceedings before the opposition division.

Claim 1 according to the main request read as follows:

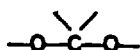
"1 A process for preparing products having general formula:



wherein
 R is selected from the group comprising a hydrogen and a bromine atom; and
 Y is selected from the group comprising an alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms, a haloalkyl radical having from 2 to 6 carbon atoms and a benzyl radical; which comprises the rearrangement of products having general formula



wherein
 R has the above-mentioned meaning;
 R' is selected from the group comprising an alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms and a benzyl radical;
 R'' is selected from the group comprising an alkyl radical having from 1 to 6 carbon atoms and a benzyl radical;
 R' and R'', together, are an alkylenyl radical having 2-6 carbon atoms which, together with the

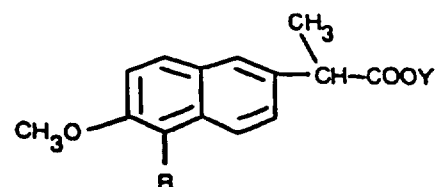


- 2) J. Am. Chem. Soc., 93, pp. 711 à 716 (1970);
 3) Tetrahedron Letters, N°32, pp. 3 013 à 3 016 (1973), et
 4) Tetrahedron, 30, pp. 141-149 (1974).

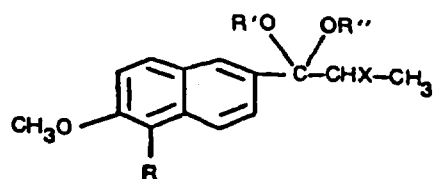
III. Par décision orale en date du 12 mars 1992, dont les motifs ont été publiés le 24 avril 1992, le brevet a été maintenu sous une forme modifiée, conformément à la requête principale présentée par le titulaire du brevet lors de la procédure orale devant la division d'opposition.

La revendication 1 selon la requête principale est libellée comme suit :

"1. Procédé de préparation de produits répondant à la formule générale :



dans laquelle
 R est choisi dans le groupe consistant en un atome d'hydrogène et un atome de brome ; et
 Y est choisi dans le groupe consistant en un radical alkyle en C1-C6, un radical haloalkyle en C2-C6, et un radical benzyle ; qui consiste à soumettre à réarrangement des produits répondant à la formule générale



dans laquelle
 R a la signification indiquée ci-dessus ;
 R' est choisi dans le groupe consistant en un radical alkyle en C1-C6 et un radical benzyle ;
 R'' est choisi dans le groupe consistant en un radical alkyle en C1-C6 et un radical benzyle ;

R' et R'' forment ensemble un radical alkylène en C2-C6 qui, avec le groupe



Gruppe einen heterocyclischen Ring bildet, und X ein Halogenatom darstellt, in Gegenwart einer Lewis-Säure mit Ausnahme von Ag⁺ umlagert".

Die Ansprüche 2 bis 5 hingen von Anspruch 1 ab, die Ansprüche 6 bis 13 betrafen als Ausgangsmaterialien für das beanspruchte Verfahren geeignete Ketale.

IV. Die Einspruchsabteilung vertrat im wesentlichen die Auffassung, daß die frühere Priorität nur für die besondere Ausführungsform gemäß Anspruch 5, wonach es sich bei der Lewis-Säure um CuCl handle, wirksam beansprucht werden könne und daß die Entgegenhaltung 1, die vor dem Anmeldetag, nämlich am 10. April 1980, öffentlich zugänglich gemacht worden sei, demnach als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gelte.

Die Ansprüche 1 bis 4 wurden dennoch für neu und erfinderisch befunden.

Die Einspruchsabteilung wertete die Dissertation (Entgegenhaltung 1), die eine ähnliche Umlagerungsreaktion beschreibe, wie sie bei Verwendung eines aktiven Silbersalzes im Rahmen des beanspruchten Verfahrens ablaufe, als relevantesten Stand der Technik. Eine erfinderische Tätigkeit erkannte sie vor allem deshalb an, weil i) bei der entsprechenden Umlagerungsreaktion gemäß der Dissertation wohl kein Ketal als Zwischenprodukt entstehe und weil beim beanspruchten Verfahren erstmals erkannt worden sei, daß ii) sich die betreffende Umlagerungsreaktion nicht nur mit Silbersalzen, sondern auch mit anderen Lewis-Säuren erreichen lasse und iii) bei Verwendung dieser Lewis-Säuren ein Umlagerungsmittel in kleineren als stöchiometrischen Mengen verwendet werden könne.

Die Entgegenhaltungen 2 bis 4 enthielten nach Einschätzung der Einspruchsabteilung keine relevanten zusätzlichen Informationen.

V. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer (Einsprechende) Beschwerde ein.

Am 1. März 1995 wurde eine mündliche Verhandlung abgehalten, in der der ordnungsgemäß geladene Beschwerdeführer nicht vertreten war.

group, forms a heterocyclic ring;

X is a halogen atom in the presence of a Lewis acid, excluding Ag⁺."

Claims 2 to 5 were dependent on claim 1 and claims 6 to 13 related to ketals suitable as starting materials in the claimed process.

IV. The opposition division held essentially that the earlier priority could not be validly claimed, except for the particular embodiment covered by claim 5 which specifies that the Lewis acid is CuCl, and, consequently, that document (1), which was made publicly available before the application date, namely on 10 April 1980, was state of the art according to Article 54(2) EPC.

Nevertheless, claims 1 to 4 were found to be novel and inventive.

In particular, the opposition division took the view that the thesis (1), describing a rearrangement reaction analogous to the claimed one when using an active silver salt was the most relevant state of the art. The principal reason for accepting inventive step was that (i) no ketal was considered to form as an intermediate in the corresponding rearrangement reaction according to the thesis, (ii) in the claimed process it was recognised for the first time that not only silver salts could be used for effecting the concerned rearrangement reaction but also other Lewis acids and (iii) it was recognised for the first time that by using these Lewis acids a rearranging agent can be used in less than stoichiometric proportions.

Documents (2) to (4) were not considered to provide any relevant additional information.

V. The appellant (opponent) lodged an appeal against this decision.

Oral proceedings, at which the duly summoned appellant was not represented, were held on 1 March 1995.

forme un anneau hétérocyclique;

X représente un atome d'halogène, en présence d'un acide de Lewis, à l'exclusion d'Ag⁺."

Les revendications 2 à 5 étaient dépendantes de la revendication 1, et les revendications 6 à 13 avaient trait à des cétales pouvant servir de produits de départ dans le procédé revendiqué.

IV. La division d'opposition a essentiellement considéré que la priorité des documents antérieurs ne pouvait pas être valablement revendiquée, sauf en ce qui concerne le mode de réalisation particulier décrit dans la revendication 5, où il est précisé que l'acide de Lewis est du CuCl; par conséquent, le document (1), publié le 10 avril 1980, c'est-à-dire avant le dépôt de la demande de brevet, représentait bien l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

La division d'opposition a néanmoins estimé que l'objet des revendications 1 à 4 était nouveau et impliquait une activité inventive.

Elle a notamment considéré que le document (1) (la thèse de M. Castaldi), dans lequel est décrite une réaction de réarrangement comparable à celle revendiquée lorsqu'elle fait intervenir un sel d'argent actif, représentait l'état de la technique le plus pertinent. Les principales raisons l'ayant amenée à reconnaître qu'il y avait activité inventive sont les suivantes: i) la réaction de réarrangement décrite dans la thèse n'était pas censée entraîner la formation de cétales comme agents intermédiaires, ii) dans le procédé revendiqué, il a été pour la première fois admis que, pour provoquer la réaction de réarrangement en question, on pouvait utiliser non seulement des sels d'argent, mais également d'autres acides de Lewis et iii) pour la première fois, on s'est rendu compte qu'avec ces acides de Lewis, on pouvait employer un agent de réarrangement dans des concentrations inférieures aux proportions stoechiométriques.

Il n'a pas été considéré que les documents 2, 3 et 4 apportaient d'autres informations valables.

V. Le requérant (opposant) s'est pourvu contre cette décision.

La procédure orale, à laquelle le requérant, dûment cité, n'était pas représenté, a eu lieu le 1^{er} mars 1995.

In seinen Schriftsätzen machte der Beschwerdeführer im wesentlichen geltend, daß sich das beanspruchte Verfahren ganz offensichtlich aus dem Stand der Technik herleiten lasse, weil i) aus der Dissertation durch Silber(I)-Ionen unterstützte Umlagerungsreaktionen von Ketalen bekannt seien, die mit denjenigen des beanspruchten Verfahrens strukturell verwandt seien, und ein Fachmann erkannt hätte, daß ii) Silbersalze Lewis-Säuren sind und iii) somit auch andere Lewis-Säuren als Silber(I)-Salze zur Unterstützung des beanspruchten Umlagerungsverfahrens verwendet werden könnten.

Zur Untermauerung dieses Vorbringens legte der Beschwerdeführer eine Erklärung von Professor R. Gompper vor, der ebenso wie der Beschwerdeführer auf zahlreiche weitere Dokumente verwies.

Darüber hinaus argumentierte der Beschwerdeführer, es sei bekannt, daß die Umlagerung von α -Halogenketonen durch die Reaktion des Umlagerungsmittels mit dem α -Halogenatom ausgelöst werde und daß Silberhalide praktisch nicht löslich seien. Daher habe es nahegelegen, als Umlagerungsmittel statt Silber Lewis-Säuren zu verwenden, die mit Haliden besser lösliche Salze bildeten, so daß der Katalysator weiterhin in Lösung zur Verfügung stehe und das Umlagerungsmittel in geringeren als stöchiometrischen Mengen verwendet werden könne.

Schließlich habe ein Vergleichsversuch den Nachweis erbracht, daß Kupfer- und Silberoxid für die beanspruchte Umlagerungsreaktion eine ähnliche katalysierende Wirkung hätten.

VI. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) brachte in seinen Schriftsätzen und in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor, daß das beanspruchte Verfahren erfinderrisch sei, weil i) sich keine der Entgegenhaltungen auf dasselbe Ausgangsketal oder dieselben Reaktionsprodukte wie das beanspruchte Verfahren erstrecke und ii) auch keiner der Entgegenhaltungen zu entnehmen sei, daß das Silbersalz in dem in der Dissertation beschriebenen Verfahren als Lewis-Säure fungiere und durch eine ganze Klasse von Verbin-

In his written submissions the appellant essentially contended that the claimed process was obviously derivable from the prior art, because (i) rearrangement reactions of structurally similar ketals as the one in the claimed process assisted by silver (I) ions were known from the thesis, (ii) a skilled man would have recognised that silver salts are Lewis acids and (iii) consequently, the skilled man would have recognised that other Lewis acids than silver (I) salts could be used to assist the claimed rearrangement process.

In support of this submission, a declaration by Professor R. Gompper was filed. In this declaration, as in the argument of the appellant, reference was made to a large number of additional references.

In addition, the appellant argued that it was known that the rearrangement of α -haloketones was initiated by the reaction of the rearranging agent with the α -halo atom and that it was known that silver halides were practically insoluble. Consequently, it would have been obvious to replace silver as rearranging agent by Lewis acids forming more soluble salts with halides, thus keeping the catalyst available in solution and enabling the use of less than stoichiometric amounts of the re-arranging agent.

Finally, there was evidence by way of a comparative test that copper oxide and silver oxide had similar activities in catalysing the claimed rearrangement reaction.

VI. In their written submissions and during the oral proceedings on appeal, the respondent (proprietor of the patent) submitted that the claimed process was inventive, because (i) none of the cited documents involved the same starting ketal or the same reaction products as the claimed process and (ii) it was not suggested in any of the cited documents that the silver salt in the process described in the thesis acted as a Lewis acid and could be replaced by an entire class of compounds, let alone by one of the

Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant a essentiellement fait valoir que le procédé revendiqué découlait à l'évidence de l'état de la technique; en effet, i) des réactions du type de celle obtenue en suivant ce procédé, consistant à provoquer le réarrangement de cétales de structure similaire en faisant intervenir des ions (I) d'argent, étaient déjà connues d'après le document (1) (la thèse); ii) un homme du métier pouvait se rendre compte que les sels d'argent sont des acides de Lewis et iii) par conséquent, il pouvait lui venir à l'esprit que, pour parvenir à la réaction de réarrangement revendiquée, on pouvait utiliser des acides de Lewis autres que des sels (I) d'argent.

Une note du Professeur R. Gompper a été remise à l'appui de cette argumentation. Dans cette note, comme dans le mémoire exposant les motifs du recours, de nombreux autres documents sont cités à titre de référence.

Le requérant a en outre fait valoir que le déclenchement du réarrangement des α -halocétone par la réaction de l'agent de réarrangement avec l'atome d'alpha-halogène était un phénomène connu, de même que le fait que les halogénures d'argent sont pratiquement insolubles. Aussi était-il évident que l'on pouvait utiliser comme agent de réarrangement non pas de l'argent mais des acides de Lewis formant des sels plus solubles avec les halogénures, ce qui permettait de conserver le catalyseur sous forme d'une solution et donc d'employer l'agent de réarrangement dans des concentrations inférieures aux proportions stoechiométriques.

Enfin, un essai comparatif avait démontré que l'oxyde de cuivre et l'oxyde d'argent agissent de la même manière et provoquent par catalyse la réaction de réarrangement revendiquée.

VI. Dans ses conclusions écrites ainsi que lors de la procédure orale devant la chambre de recours, l'intimé (titulaire du brevet) a soutenu que le procédé revendiqué impliquait une activité inventive dans la mesure où i) aucun des procédés décrits dans les documents cités n'utilisait comme produits de départ des cétales identiques à ceux employés dans le procédé revendiqué, ni ne faisait intervenir les mêmes produits de réaction et ii) aucun de ces documents ne suggérerait que le sel d'argent employé dans

dungen oder gar eines der in Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags genannten Metallsalze ersetzt werden könnte.

Da es nicht naheliege, das Silbersalz durch ein anderes chemisches Mittel zu ersetzen, seien die vom Beschwerdeführer vorgelegten Vergleichsdaten ohne Belang.

VII. Die beiden Einsprechenden, die ihren Einspruch zurückgenommen hatten, nach Artikel 107 EPÜ aber am Verfahren beteiligt waren, reichten im Beschwerdeverfahren keine Stellungnahmen oder Anträge ein.

VIII. Der Beschwerdeführer hielt an seinem schriftlichen Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Widerruf des europäischen Patents fest.

Der Beschwerdegegner beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent entweder auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Ansprüche (Hauptantrag) oder auf der Grundlage eines der in der mündlichen Beschwerdeverhandlung am 1. März 1995 eingereichten Anspruchssätze nach dem ersten oder zweiten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten.

IX. Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag entspricht dem Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag mit dem Unterschied, daß am Ende die Worte "in Gegenwart einer Lewis-Säure mit Ausnahme von Ag⁺" durch folgende Formulierung ersetzt wurden:

"in Gegenwart einer Lewis-Säure, die als Katalysator wirkt und aus den organischen und anorganischen Salzen von Kupfer, Magnesium, Calcium, Zink, Cadmium, Barium, Quecksilber, Zinn, Antimon, Wismut, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel und Palladium ausgewählt wird".

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, das Patent auf der Grundlage des ersten Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.

metal salts mentioned in claim 1 of the first auxiliary request.

Finally, he argued that, since it was not obvious to replace the silver salt by another chemical agent, the comparative data provided by the appellant were not relevant.

VII. The two opponents, who withdrew their oppositions but were both parties as of right under Article 107 EPC, did not submit any comments or requests during the appeal.

VIII. The appellant maintained his written request that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked.

The respondent requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of the claims submitted during the oral proceedings before the opposition division as a main request, or on the basis of one of the sets of claims according to the first or second auxiliary request, provided during the oral proceedings of 1 March 1995.

IX. Claim 1 according to the first auxiliary request reads as claim 1 according to the main request, with the difference that at the end the words "in the presence of a Lewis acid, excluding Ag⁺" were replaced by

"in the presence of a Lewis acid acting as a catalyst and selected from the organic and the inorganic salts of copper, magnesium, calcium, zinc, cadmium, barium, mercury, tin, antimony, bismuth, manganese, iron, cobalt, nickel and palladium".

X. At the conclusion of the oral proceedings, the board's decision to maintain the patent on the basis of the first auxiliary request was announced.

le procédé décrit dans la thèse agissait comme un acide de Lewis et que l'on pouvait le remplacer par toute une classe de composés, a fortiori par l'un des sels de métaux énumérés dans la revendication 1 selon la première requête subsidiaire.

L'intimé a enfin allégué que puisqu'il n'était pas évident que l'on pouvait remplacer le sel d'argent par un autre produit chimique, les données fournies par le requérant à titre de comparaison n'étaient pas pertinentes.

VII. Les deux opposants qui avaient retiré leur opposition mais étaient de droit parties à la procédure en vertu de l'article 107 CBE n'ont fait aucun commentaire devant la Chambre de recours, et n'ont pas formulé la moindre requête.

VIII. Le requérant a maintenu ce qu'il avait demandé par écrit, à savoir l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen.

L'intimé quant à lui a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu soit sur la base des revendications présentées à titre de requête principale lors de la procédure orale devant la division d'opposition, soit sur la base de l'un des jeux de revendications selon l'une des deux requêtes subsidiaires présentées durant la procédure orale le 1^{er} mars 1995.

IX. La revendication 1 selon la première requête subsidiaire est libellée dans les mêmes termes que la revendication 1 selon la requête principale, à ceci près qu'à la fin, les mots "en présence d'un acide de Lewis autre que Ag⁺" ont été remplacés par :

"en présence d'un acide de Lewis agissant comme un catalyseur et choisi parmi les sels organiques et inorganiques du cuivre, du magnésium, du calcium, du zinc, du cadmium, du baryum, du mercure, de l'étain, de l'antimoine, du bismuth, du manganèse, du fer, du cobalt, du nickel et du palladium".

X. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé qu'elle avait décidé de maintenir le brevet sur la base de la première requête subsidiaire.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Da der Einspruch des Beschwerdeführers nur gegen die Ansprüche 1 bis 4 des Streitpatents gerichtet war, ist die Kammer nicht befugt, hier auf die Erzeugnisansprüche 6 bis 13 einzugehen. Die Änderung des abhängigen Anspruchs 5 gemäß dem Haupt- oder dem ersten Hilfsantrag hat der Beschwerdegegner vorgenommen, um den Einspruchsgründen vor dem Hintergrund einer unsicheren Prioritätslage wirkungsvoll zu begegnen; daher wird auch geprüft, ob Anspruch 5 den Erfordernissen des EPÜ genügt (s. G 9/91, ABI. EPA 1993, 408, insbesondere Nrn. 7, 10 und 11 der Entscheidungsgründe).

3. Hauptantrag

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 ist durch einen Disclaimer beschränkt worden, der die Ausführung des beanspruchten Verfahrens in Gegenwart von Silber(I)-Ionen ausschließt.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann ein Disclaimer jedoch nur ausnahmsweise zugelassen werden, um einem Anspruch, der eine Überschneidung mit dem Stand der Technik aufweist, die Neuheit zu sichern, und zwar auch dann, wenn sich in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine Stützung für den Ausschluß des Überschneidungsbereichs findet (s. T 4/80, ABI. EPA 1982, 149 und T 433/86 vom 11. Dezember 1987, die nicht im ABI. EPA veröffentlicht ist); ein Disclaimer darf aber in anderen als solchen Ausnahmefällen nicht dazu benutzt werden, einem Anspruch zu erfinderischer Tätigkeit zu verhelfen, da die Einführung eines Disclaimers dann faktisch auf nichts anderes als auf die Aufnahme eines neuen, in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht vorhandenen (negativen) Merkmals des Gegenstands hinausläuft, was gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt (s. T 170/87, ABI. EPA 1989, 441). Auf einen Disclaimer darf also, wie bereits in der Entscheidung T 4/80 festgestellt wurde, nur ausnahmsweise zur Vermeidung einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme zurückgegriffen werden, wenn sich der Gegenstand eines Anspruchs auf der Grundlage

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Since the patent in suit had been opposed by the appellant to the extent of only claims 1 to 4, product claims 6 to 13 cannot be considered here as the board has no power so to do. Since the amendment in dependent claim 5 according to the main or first auxiliary request results from the necessity for the respondent to find an adequate response to the opposition grounds in an uncertain priority situation, it will also be considered whether claim 5 meets the requirements of the EPC (see G 9/91, OJ EPO 1993, 408, in particular items 7, 10 and 11 of the reasons).

3. Main request

The process claimed in claim 1 has been restricted by a disclaimer excluding the possibility of carrying out the claimed process in the presence of silver (I) ions.

However, according to established board of appeal case law a disclaimer can only be allowed in rather exceptional circumstances, so as to make a claim which overlaps with the state of the art novel, even in the absence of support for the excluded matter in the originally filed application (see T 4/80, OJ EPO 1982, 149, and T 433/86 dated 11 December 1987, not published in OJ EPO), but cannot be used to render a claim inventive, in the absence of such exceptional circumstances, since the introduction of a "disclaimer" in that case amounts in fact to nothing else than the insertion of a new (negative) feature in terms of subject-matter not present in the originally filed application, which is contrary to the requirement of Article 123(2) EPC (see T 170/87, OJ EPO 1989, 441). Thus, as already stated in decision T 4/80, a disclaimer may only be used by way of exception for avoiding claim anticipation, if the subject-matter of a claim cannot be restricted on the basis of the original disclosure in positive terms without unduly impairing its clarity and conciseness, which is a clear indication that the patentee should normally use positive technical features when a restriction of the claim becomes necessary under the pressure of a

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Etant donné que l'opposition formée par le requérant contre le brevet litigieux ne concernait que les revendications 1 à 4, il n'est pas possible d'examiner ici les revendications de produit 6 à 13; la Chambre n'en a d'ailleurs pas le droit. Comme la modification de la revendication dépendante 5 selon la requête principale ou selon la première requête subsidiaire découlait de la nécessité pour l'intimé de trouver une réponse adéquate aux arguments développés par l'opposant, à un moment où la situation en matière d'antériorité était incertaine, la Chambre doit également vérifier si la revendication 5 remplit les conditions fixées par la CBE (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408, notamment les points 7, 10 et 11 de l'exposé des motifs).

3. Requête principale

L'objet de la revendication 1 a été restreint par un disclaimer indiquant qu'il est exclu que le procédé revendiqué puisse être mis en oeuvre en présence d'ions (I) d'argent.

Toutefois, d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, un disclaimer ne peut être admis que dans des circonstances assez exceptionnelles, lorsqu'il s'agit de conférer un caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication se recoupant avec l'état de la technique, même si rien dans la demande initiale ne sert de support à l'élément exclu (cf. décisions T 4/80, JO OEB 1982, 149, et T 433/86 en date du 11 décembre 1987, non publiée dans le JO de l'OEB); en dehors de ces cas d'exception, un disclaimer ne peut en aucune façon être utilisé pour rendre inventif l'objet d'une revendication, car cela reviendrait en fait à ajouter une nouvelle caractéristique (négative) constituant un élément non mentionné dans la demande initiale, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE (cf. décision T 170/87, JO OEB 1989, 441). Par conséquent, comme il a déjà été constaté dans la décision T 4/80, la formulation d'un disclaimer n'est admise exceptionnellement, pour éviter la destruction de la nouveauté par une antériorité, que lorsqu'il n'est pas possible de restreindre en termes positifs l'objet d'une revendication en se fondant sur la divulgation initiale, énoncée, sans nuire indûment à la clarté et à

der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken läßt, ohne seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen; dies deutet unmißverständlich darauf hin, daß der Patentinhaber in der Regel mit positiven technischen Merkmalen arbeiten sollte, wenn sich angesichts einer Offenbarung im Stand der Technik eine Beschränkung des Anspruchs als unumgänglich erweist.

Ein dem unveränderten, d. h. dem erteilten Anspruch 1 entsprechendes hypothetisches Verfahren ist im vorliegenden Fall in der Entgegenhaltung 1 nicht offenbart, die deshalb nicht als neuheitsschädlich angesehen werden kann. Der Disclaimer klammert also nicht einen aus der Entgegenhaltung 1 bekannten Gegenstand aus, sondern soll dem beanspruchten Verfahren in der geänderten Fassung zu erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem bereits bekannten Verfahren verhelfen, wofür das EPÜ nach Auffassung der Kammer keine Rechtsgrundlage bietet.

Der Beschwerdegegner hat die Auffassung vertreten, daß solche Disclaimer grundsätzlich auch dann zugelassen werden sollten, wenn keine Einwände gegen die Neuheit des unveränderten Anspruchs bestehen, wenn der Disclaimer also einzig und allein die erfinderische Tätigkeit sichern soll. Er macht geltend, eine solche Vorgehensweise sei durchaus vertretbar, weil sich die Beschwerdekammern nicht auf die im Beschwerdeverfahren vorliegenden Schriftsätze und Beweismittel beschränken, sondern auch das voraussichtliche Schicksal des erteilten Bündels europäischer Patente bedenken und insbesondere Neuheitseinwänden Rechnung tragen sollten, die möglicherweise später vor einem nationalen Gericht auf ein Dokument gestützt werden könnten, das nie Gegenstand des Verfahrens vor dem EPA oder den Beschwerdekammern gewesen sei. Demnach sollen Disclaimer der vom Beschwerdegegner gewünschten Art zur vorbeugenden Abwehr eines hypothetischen oder möglichen Angriffs auf die Neuheit, für den es nach Aktenlage beim EPA keinerlei Anhaltspunkte gibt, zulässig sein.

prior art disclosure.

In the present case, a hypothetical process as in present unamended claim 1, ie as granted, is not disclosed in document (1) which, therefore, cannot be regarded as novelty destroying. Consequently, the effect of the disclaimer is not to cut out subject-matter known from that document (1), but rather to create inventiveness in the amended claimed process over the process known previously, for which the board finds no basis in the EPC.

The respondent submitted, as a general principle, that such disclaimers should nevertheless be allowed even if there was no novelty objection to the unamended claim, in other words, if the sole function of the disclaimer was to create inventiveness. Such a course of action, so he submitted, was justifiable because the boards of appeal should not be restricted to the pleadings, the evidence and the arguments before them in the appeal, but ought to have regard to the likely future of the granted bundle of European patents and, in particular, have regard to novelty objections that might conceivably be made before a national court on a document that was never before in proceedings before the EPO or the boards of appeal. In other words, disclaimers of the type he sought should be allowable in order to obviate a hypothetical or possible novelty attack for which no basis exists in the material before the EPO.

la concision de l'exposé. Il est donc clair que lorsque du fait de la divulgation d'une technique antérieure, il est nécessaire de supprimer certains éléments d'une revendication, le titulaire du brevet doit normalement utiliser des caractéristiques techniques positives.

Dans la présente espèce, le document (1) ne divulgue pas un procédé comparable à celui présenté dans la version actuelle, non modifiée, de la revendication 1 sur la base de laquelle le brevet a été délivré; aussi ne peut-on pas considérer que ce document est destructeur de nouveauté. Le disclaimer n'a donc pas eu pour but d'exclure un élément connu d'après ledit document (1), mais de conférer un caractère inventif au procédé décrit dans la revendication modifiée, par rapport au procédé déjà connu; or, la Chambre est d'avis que rien dans la CBE n'autorise une telle approche.

L'intimé soutient qu'en règle générale, les disclaimers de ce type devraient néanmoins être admis, même lorsque la nouveauté de l'objet de la revendication non modifiée n'est pas contestée. En d'autres termes, ils devraient être admis même lorsqu'ils ont uniquement pour but de conférer un caractère inventif à l'objet revendiqué. Une telle démarche peut, selon lui, se justifier, car les chambres de recours ne doivent pas s'en tenir uniquement aux conclusions, documents et arguments qui leur sont soumis dans le cadre de la procédure de recours, mais doivent également envisager l'avenir probable du brevet européen, lequel est appelé à se transformer en un faisceau de brevets nationaux; les chambres de recours doivent notamment tenir compte du fait que des actions en contestation de la nouveauté, basées sur des documents n'ayant jamais été communiqués auparavant dans le cadre de la procédure devant l'OEB ou une chambre de recours, pourraient éventuellement être engagées devant les tribunaux d'un Etat contractant. En d'autres termes, les disclaimers du type de celui qu'il cherche à faire admettre devraient être autorisés de manière à éviter tout risque de contestation de la nouveauté de l'objet du brevet fondée sur des éléments non portés à la connaissance de l'OEB.

Die Kammer weiß das Bemühen des Beschwerdegegners zu würdigen, die Rechtsbeständigkeit des Patents in Erwartung seiner gerichtlichen Anfechtung in einem oder mehreren der Vertragsstaaten zu stärken. Ein solches verständliches Anliegen darf jedoch nach der gegebenen Rechtslage die Überlegungen und das Urteil der Beschwerdekammern nicht beeinflussen, die unabhängig sind und sein müssen (s. G 9/91 und G 10/91) und bei ihrer Entscheidungsfindung stets und ausschließlich von den Schriftsätzen und Beweismitteln auszugehen haben, die im Rahmen der Beschwerde als solcher eingereicht worden sind. Aus diesem Grund geht das Vorbringen des Beschwerdegegners **von vornherein** fehl.

4. Erster Hilfsantrag

4.1 Änderungen

Der Anspruchssatz gemäß dem ersten Hilfsantrag unterscheidet sich vom erteilten Anspruchssatz durch die in Anspruch 1 aufgenommene Aussage, daß die Lewis-Säure "als Katalysator wirkt", und durch die Beschränkung der verwendeten Lewis-Säuren auf organische und anorganische Salze einer bestimmten Gruppe von Metallen. Anspruch 2 ist nunmehr als abhängiger Anspruch abgefaßt. In Anspruch 5 wurde das als Lewis-Säure eingesetzte Kupferderivat auf CuCl beschränkt.

Durch eine solche Eingrenzung der verwendeten Lewis-Säuren, die Umwandlung eines unabhängigen Anspruchs in einen abhängigen und die Aussage, daß die Lewis-Säuren als Katalysator wirken, wird der Schutzbereich des Patents eindeutig nicht erweitert.

Da bereits in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung erwähnt war, daß die Lewis-Säuren als Katalysatoren wirken (s. S. 3, Zeilen 3-7), und die gemäß Anspruch 1 und 5 bei der Umlagerungsreaktion eingesetzten anorganischen und organischen Salze bestimmter Metalle schon auf Seite 3, Zeilen 15 bis 20 und 24 beschrieben waren, wird auch nichts hinzugefügt, was über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht.

Die Ansprüche 3 und 4 decken sich mit den entsprechenden erteilten Ansprüchen. Sie wurden weder

The board appreciates the respondent's eagerness to boost the validity of his patent to be expected to come under attack in the courts of one or more of the contracting states. Such an understandable desire cannot on any proper legal basis affect the deliberations and the judgment of the boards of appeal, which must and do act independently (see G 9/91 and G 10/91) and must therefore arrive at their decisions on any particular moment solely and exclusively upon the pleadings, the evidence and the arguments that have been submitted in the appeal as such. For this reason, the respondent's submission must fail **in limine**.

4. First auxiliary request

4.1 Amendments

The set of claims according to the first auxiliary request differs from the granted set of claims by the specification in claim 1 that the Lewis acid is "acting as a catalyst" and by the restriction of the used Lewis acids to organic and inorganic salts of a specific group of metals. Claim 2 was converted from an independent form into a dependent form and the cuprous derivative used as Lewis acid according to claim 5 was restricted to CuCl.

Such limitation of the used Lewis acids, the conversion of an independent claim into a dependent one and the specification that the Lewis acids act as a catalyst clearly do not extend the protection conferred by the patent.

Additionally, since it was specified in the originally filed application that the used Lewis acids act as catalysts (see page 3, lines 3 to 7) and since the inorganic and organic salts of the specific metals used in the rearrangement reaction according to claims 1 and 5 were described on page 3, lines 15 to 20 and line 24, no subject-matter extending beyond the content of the application is added.

Claims 3 and 4 are identical with the corresponding granted claims. They were neither amended nor objected

La Chambre est bien consciente du fait que si l'intimé met tant d'empressement à asseoir la validité de son brevet, c'est parce que celui-ci pourrait être attaqué devant les tribunaux d'un ou de plusieurs Etats contractants. Une telle volonté, au demeurant compréhensible, ne saurait, quelle que soit la base juridique invoquée, influencer sur les délibérations et l'opinion des chambres de recours, qui sont tenues d'agir en toute indépendance (cf. décisions G 9/91 et G 10/91), et doivent par conséquent toujours statuer en se référant uniquement aux conclusions, documents et arguments qui leur ont été soumis dans le strict cadre de la procédure de recours. Aussi la thèse de l'intimé doit-elle être rejetée **d'emblée**.

4. Première requête subsidiaire

4.1 Modifications

Le jeu de revendications selon la première requête subsidiaire diffère de celui sur la base duquel le brevet a été délivré par l'indication, dans la revendication 1, que l'acide de Lewis "agit comme un catalyseur" et que seuls peuvent être employés comme acides de Lewis les sels organiques et inorganiques de métaux d'un groupe donné. La revendication 2, indépendante dans la demande initiale, a été transformée en une revendication dépendante, et il est précisé que le seul dérivé cuivreux utilisable comme acide de Lewis suivant la revendication 5 est le CuCl.

Il est clair que le fait d'avoir introduit une restriction quant aux acides de Lewis susceptibles d'être utilisés, d'avoir transformé une revendication indépendante en une revendication dépendante et précisé que les acides de Lewis servent de catalyseurs n'a pas pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet.

De plus, étant donné qu'il était spécifié dans la demande initiale que les acides de Lewis utilisés agissent comme des catalyseurs (cf. page 3, lignes 3 à 7), et que les sels inorganiques et organiques des métaux spécifiques utilisés dans la réaction de réarrangement selon les revendications 1 et 5 étaient décrits aux lignes 15 à 20 ainsi qu'à la ligne 24 de la page 3, on ne peut pas considérer que des éléments nouveaux ont été ajoutés par rapport au contenu de la demande initiale.

Les revendications 3 et 4 sont identiques aux revendications 3 et 4 du brevet. Elles n'ont été ni modifiées,

geändert noch vom Beschwerdeführer angefochten.

Damit sind die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt.

4.2 Priorität

Für das Streitpatent wird die Priorität der am 26. Februar 1980 bzw. am 7. August 1980 eingereichten italienischen Patentanmeldungen Nr. 2 018 780 und 2 404 580 beansprucht.

Da nach Artikel 87 (1) EPÜ ein Prioritätsrecht nur für dieselbe Erfindung gewährt werden kann, muß vor der Entscheidung darüber, ob dem Streitpatent die Priorität dieser Anmeldungen zusteht, ermittelt werden, ob in ihnen jeweils **dieselbe Erfindung**, d. h. derselbe Gegenstand beschrieben wird wie im nun vorliegenden Anspruchssatz. Hauptkriterium hierfür ist, ob die beanspruchte Erfindung in den Prioritätsunterlagen entweder ausdrücklich oder durch einen unmittelbaren, eindeutigen Hinweis im Text als Ganzem inhaltlich offenbart ist.

Die italienische Patentanmeldung Nr. 2 018 780 betrifft zwar eine Umlagerungsreaktion nach Art des beanspruchten Verfahrens, nennt als Voraussetzung aber nur die Gegenwart eines Kupfer(I)-Salzes (s. S. 4, letzter Absatz, S. 6, Absatz 2 und letzter Absatz, S. 7, Zeilen 2 - 5 und 9 - 11, Beispiele 9 - 31 sowie Ansprüche 1 und 17), ohne die mögliche Verwendung eines Kupfer(II)-Salzes oder irgendeines anderen Metallsalzes für die Umlagerungsreaktion zu erwähnen.

Zudem enthalten die beiden italienischen Patentanmeldungen Nr. 2 018 780 und 2 404 580 anders als das Verfahren gemäß Anspruch 1 keinerlei Hinweis auf die mögliche Substitution des Naphthylrests in seiner 5-Stellung durch Brom.

Aufgrund dieser Unterschiede ist im beanspruchten Verfahren nicht "dieselbe Erfindung" zu erkennen wie die in den Prioritätsunterlagen beschriebene (Art. 87 (1) EPÜ). Dies bedeutet, daß für das Streitpatent auf keinen der Prioritätstage Anspruch besteht.

to by the appellant.

Consequently, the requirements of Article 123(2) and (3) EPC are met.

4.2 Priority

In the patent in suit priority is claimed from Italian patent applications Nos. 2 018 780 and 2 404 580 filed on 26 February 1980 and on 7 August 1980 respectively.

Since, according to Article 87(1) EPC, a right of priority may be enjoyed for the same invention only, in deciding whether the patent in suit is entitled to claim the priority of any of those documents, it needs to be decided whether in any of those priority documents the **same invention**, i.e. the same subject-matter, is described as in the set of claims. The main criterion in this respect is whether the claimed invention is disclosed in the priority documents as a matter of substance, either expressly or by a direct and unambiguous implication by the text, as a whole, of any of these documents.

Although Italian patent application No. 2 018 780 is concerned with a rearrangement reaction as in the claimed process, in this document only the presence of a monovalent copper salt is required (see page 4, last paragraph; page 6, second and last paragraph; page 7, lines 2 to 5 and 9 to 11; examples 9 to 31; and claims 1 and 17), without mentioning the possibility of using a cupric salt or any other metal salt for the rearrangement reaction.

Moreover, contrary to the process according to claim 1, Italian patent application No. 2 018 780 as well as Italian patent application No. 2 404 580 are completely silent about the possibility of naphthyl radical being substituted in its 5-position by bromine.

Therefore, on the basis of these differences, the claimed process cannot be regarded as one "in respect of the same invention" as that described in any of the priority documents (Article 87(1) EPC). This means that the patent in suit is not entitled to any of these priority dates.

ni remises en cause par le requérant.

Les conditions requises par l'article 123(2) et (3) CBE sont donc remplies.

4.2 Priorité

Dans le brevet litigieux, il est revendiqué la priorité des demandes de brevet italiennes n° 2 018 780 et 2 404 580 en date du 26 février 1980 et du 7 août 1980.

En vertu de l'article 87(1) CBE, un demandeur ne peut jouir d'un droit de priorité découlant d'une demande de brevet antérieure que si celle-ci se rapporte à la même invention; par conséquent, pour décider si le brevet litigieux peut revendiquer la priorité de l'un des documents susmentionnés, il convient de déterminer si les documents de priorité décrivent bien tous **la même invention**, en d'autres termes, si leur objet est le même que celui décrit dans le jeu de revendications. Le principal critère à cet égard est de se demander si l'invention revendiquée est pour l'essentiel divulguée dans ces documents de priorité, soit de manière explicite, soit par des allusions directes et sans ambiguïté dans le texte, considéré dans son ensemble, de l'un de ces documents.

Tout comme le procédé revendiqué, la demande de brevet italienne n° 2 018 780 porte sur une réaction de réarrangement, mais d'après ce document, seule la présence d'un sel de cuivre monovalent est nécessaire pour provoquer cette réaction (cf. page 4, dernier paragraphe; page 6, deuxième et dernier paragraphe; page 7, lignes 2 à 5 et 9 à 11; exemples 9 à 31, ainsi que les revendications 1 et 17); il n'est pas mentionné que l'on peut également utiliser un sel cuivrique ou le sel d'un autre métal.

Qui plus est, contrairement au procédé selon la revendication 1, les deux demandes de brevet italiennes ne précisent absolument pas que le radical naphthyle peut être remplacé dans sa position 5 par du brome.

Compte tenu de ces différences, la Chambre ne saurait considérer que le procédé revendiqué "se rapporte à la même invention" que celle décrite dans les documents de priorité (article 87(1) CBE). Le brevet en litige ne peut donc pas revendiquer la priorité de ces deux documents.

Infolgedessen gilt die Entgegenhaltung 1, die am 10. April 1980 öffentlich zugänglich gemacht wurde, als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ. Dies wurde im Beschwerdeverfahren auch nicht mehr bestritten.

4.3 Neuheit

Von allen im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren angezogenen Druckschriften ist die Entgegenhaltung 1 die einzige, die die Umlagerung von Ketalen des 2-Halogen-1-(2'-naphthyl)-1-propanons in 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure und einen Ester derselben betrifft.

Da es in der Entgegenhaltung 1 aber nur um Umlagerungsreaktionen in Gegenwart von Silber(I)-Salzen geht (s. beispielsweise S. 32, Zeilen 1 und 2 sowie letzter Absatz) und von anderen Metallsalzen keine Rede ist, nimmt diese Schrift den Anspruch 1, der sich nicht auf die Verwendung eines Silbersalzes erstreckt, nicht neuheitsschädlich vorweg. Dem hat der Beschwerdeführer auch nicht mehr widersprochen.

4.4 Erfinderische Tätigkeit

4.4.1 Beim Streitpatent geht es um ein Verfahren zur Herstellung von 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure und deren Ester durch Umlagerung eines Ketals des 2-Halogen-1-(6'-methoxy-2'-naphthyl)-1-propanons (s. S. 2, Zeilen 3 und 4).

Da die Entgegenhaltung 1 zum Stand der Technik gehört (s. Nr. 4.2), wurde von den Beteiligten nicht mehr bestritten, daß die dort beschriebene Umlagerungsreaktion in Gegenwart von Ag⁺-Ionen der relevanteste Stand der Technik ist.

Gegenstand dieser Vorveröffentlichung sind Reaktionen zur Herstellung von 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure oder von Estern derselben durch Umlagerung eines 1-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-2-halogenpropanons in Gegenwart eines Silberions, wie auf Seite 58, Absatz 2 in Kombination mit der vorletzten Verbindung in Tabelle 9 auf Seite 59 der Entgegenhaltung 1 beschrieben.

4.4.2 Ausgehend von der Entgegenhaltung 1 kann die zu lösende Aufgabe in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur Herstellung von 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure oder von Estern derselben gesehen werden.

As a consequence thereof, document (1), which was made publicly available on 10 April 1980, forms part of the state of the art according to Article 54(2) EPC. This was not contested any more during the appeal proceedings.

4.3 Novelty

From all the documents cited during the opposition and appeal proceedings, document (1) is the only one concerned with the rearrangement of ketals of 2-halo-1-(2'-naphthyl)-propan-1-one into 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid and an ester thereof.

However, since document (1) is only concerned with rearrangement reactions in the presence of silver (I) salts (see, for example, page 32, lines 1 and 2, and the last paragraph) and the presence of other metal salts is not mentioned therein, this document cannot be considered to destroy the novelty of claim 1, wherein the use of a silver salt is not embraced. This was not contested any more by the appellant.

4.4 Inventive step

4.4.1 The patent in suit is concerned with a process for preparing 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid and esters thereof via rearrangement of a ketal of 2-halo-1-(6'-methoxy-2'-naphthyl)-propan-1-one (see page 2, lines 3 and 4).

Since document (1) belongs to the state of the art (see point 4.2 supra), it was no longer disputed by the parties that the rearrangement reaction in the presence of Ag⁺ ions described in that document is the most relevant prior art.

This prior art document relates to reactions for preparing 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid or esters thereof by rearrangement reaction of a 1-(6'-methoxy-2'-naphthyl)-2-halo-propanone in the presence of a silver ion, as described in the second paragraph of page 58 in combination with the last but one compound in Table 9 on page 59 of document (1).

4.4.2 Thus, starting from document (1), the problem to be solved can be regarded as providing an alternative process for preparing 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid or esters thereof.

Par voie de conséquence, le document (1), rendu accessible au public le 10 avril 1980, faisait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE; ce fait n'a plus été contesté durant la procédure de recours.

4.3 Nouveauté

De tous les documents cités pendant les procédures d'opposition et de recours, le seul à traiter du réarrangement de cétals de 2-halo-1-(2'-naphthyl)-propanone en acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique et en un ester de cet acide est le document (1).

Toutefois, comme ce document ne traite que de réactions de réarrangement en présence de sels (I) d'argent (voir par exemple page 32, lignes 1 et 2, ainsi que le dernier paragraphe), sans mentionner la présence de sels d'autres métaux, on ne peut pas considérer qu'il détruit la nouveauté de la revendication 1, qui ne prévoit pas l'utilisation de sel d'argent. Le requérant n'a plus contesté ce point.

4.4 Activité inventive

4.4.1 Le brevet litigieux porte sur un procédé pour obtenir de l'acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique et des esters de cet acide par le réarrangement d'un cétal de 2-halo-1-(6'-méthoxy-2'-naphthyl)-propanone (cf. page 2, lignes 3 et 4).

Le document (1) ayant été considéré comme faisant partie de l'état de la technique (voir point 4.2 ci-dessus), les parties n'ont plus contesté que la réaction de réarrangement en présence d'ions d'Ag⁺ qu'il décrit constituait l'état de la technique le plus proche.

Ce document traite des réactions de réarrangement d'un 1-(6'-méthoxy-2'-naphthyl)-2 halo-propanone en présence d'un ion d'argent en vue de l'obtention d'acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique ou d'esters de cet acide, comme décrit au deuxième paragraphe de la page 58, combiné avec l'avant-dernier composé indiqué au tableau 9 de la page 59 du document (1).

4.4.2 Donc, si l'on part du document (1), on peut considérer que le problème à résoudre était de trouver un autre procédé pour préparer de l'acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique ou des esters de cet acide.

4.4.3 Diese Aufgabe wird durch Umwandlung des Ketons in ein Ketal gelöst, wobei die Umlagerungsreaktion gemäß Anspruch 1 in Gegenwart eines Metallsalzes abläuft. Die im Streitpatent enthaltenen Beispiele zeigen nach Auffassung der Kammer, daß diese Aufgabe durch das nun beanspruchte Verfahren tatsächlich glaubhaft gelöst wird.

4.4.4 Aus der Zusammenfassung der Literaturstellen über Umlagerungsreaktionen von α -Halogenalkylarylketonen im letzten Absatz auf Seite 30 der Entgegenhaltung 1 geht klar hervor, daß i) Ketale von sekundären α -Halogenalkylarylketonen wie die Ausgangsketale im beanspruchten Verfahren in Gegenwart von Silber(I)-Ionen selektiv umgelagert werden, ohne daß es zu einer Solvolyse kommt, und daß ii) eine solche Selektivität bei Behandlung von Ketonen mit Silber(I)-Ionen nicht zu beobachten ist.

Demnach kann es nicht überraschen, wenn ein Fachmann, der ein Keton, wie in Tabelle 9 der Entgegenhaltung 1 beschrieben, in eine 2-(6'-Methoxy-2'-naphthyl)-propionsäure oder einen Ester derselben umwandeln und jegliche andere Reaktion wie etwa eine Solvolyse vermeiden wollte, das Keton vor der Umlagerungsreaktion in ein Ketal umwandeln würde.

4.4.5 Somit bleibt nur noch die Frage zu beantworten, ob es für den Fachmann nahegelegen hätte, das Silber(I)-Salz durch eines der in Anspruch 1 als Umlagerungsmittel genannten Metallsalze zu ersetzen.

Der Beschwerdeführer hat im wesentlichen geltend gemacht, daß ein Fachmann genau das getan hätte, weil er das Silbersalz, das bei der in der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Umlagerungsreaktion zum Einsatz kommt, als Lewis-Säure erkannt hätte und davon hätte ausgehen können, daß sich andere Lewis-Säuren wie die im beanspruchten Verfahren verwendeten Metallsalze zur Förderung der Umlagerung eignen würden.

In keiner der im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren angezogenen Entgegenhaltungen wird jedoch eine Umlagerungsreaktion eines α -Halogenalkylarylketons beschrieben oder gar empfohlen, in der das Umlagerungsmittel wegen seiner Eigenschaft als Lewis-Säure verwendet

4.4.3 This problem is solved by converting the ketone into a ketal, which rearrangement reaction is conducted in the presence of a metal salt in accordance with claim 1. In view of the examples provided in the patent in suit the board finds that the problem is indeed credibly solved by the solution now claimed.

4.4.4 From the summary of the review of the literature on the rearrangement reactions of α -haloalkylarylketones in the last paragraph on page 30 of document (1) it clearly follows that (i) ketals of secondary α -haloalkylarylketones, such as the starting ketals in the claimed process, in the presence of silver (I) ions are selectively rearranged without solvolysis and that (ii) such selectivity is not observed when ketones are treated with silver (I) ions.

Consequently, it cannot be considered as surprising that a skilled person, looking to convert a ketone, as described in Table 9 of document (1) into a 2-(6'-methoxy-2'-naphthyl) propionic acid or an ester thereof, and wishing to avoid any other reactions, such as solvolysis, would convert the ketone into a ketal before the rearrangement reaction.

4.4.5 The only remaining question to be decided is whether or not it would have been obvious for the skilled person to substitute the silver (I) salt by any of the metal salts mentioned in claim 1 as a rearranging agent.

The appellant argued in the main that a skilled person would indeed have done so, because he would have recognised that the silver salt used in the rearrangement reaction described in document (1) was a Lewis acid, and that it could have been expected that other Lewis acids, such as the metal salts used in the claimed process, would be suitable for promoting the re-arrangement.

However, in none of the documents cited during the opposition and appeal proceedings has a rearrangement reaction of an α -haloalkylarylketone been described, let alone suggested, wherein the rearranging agent is used for the reason that it is a Lewis acid, including reactions

4.4.3 Ce problème est résolu en transformant la cétone en un cétal ; cette réaction de réarrangement est conduite en présence d'un sel de métal, comme indiqué dans la revendication 1. Au vu des exemples fournis dans le brevet litigieux, la chambre estime que le procédé revendiqué représente une manière crédible de résoudre le problème posé.

4.4.4 Un rapide examen de la liste des documents sur les réactions entraînant le réarrangement des cétones d' α -haloalkylaryle, qui figure au dernier paragraphe de la page 30 du document (1), montre clairement que, i) en présence d'ions (I) d'argent, les cétals de cétones secondaires d' α -haloalkylaryle comme ceux servant de produits de démarrage dans le procédé revendiqué sont réarrangés de manière sélective, sans solvolyse, et que, ii) on n'observe pas cette sélectivité lorsque les cétones sont traitées avec des ions (I) d'argent.

Il ne saurait donc être surprenant qu'un homme du métier souhaitant transformer une cétone du type de celles décrites au tableau 9 du document (1) afin d'obtenir un acide 2-(6'-méthoxy-2'-naphthyl) propionique, ou un ester de cet acide, et éviter toute autre réaction, comme par exemple une solvolyse, transforme la cétone en un cétal avant de lancer la réaction de réarrangement.

4.4.5 La dernière question à trancher est de savoir si, pour l'homme du métier, il était ou non évident que l'on pouvait utiliser comme agent de réarrangement non pas du sel (I) d'argent, mais l'un des sels de métaux mentionnés dans la revendication 1.

Le requérant a fait valoir en substance que c'est bel et bien ce qu'aurait fait l'homme du métier, car il se serait rendu compte que le sel d'argent utilisé dans la réaction de réarrangement décrite par le document (1) était un acide de Lewis et qu'il était probable que d'autres acides de Lewis tels que les sels de métaux employés dans le procédé revendiqué conviendraient pour favoriser le réarrangement.

Cependant, aucun des documents cités lors des procédures d'opposition et de recours ne décrit ni même ne suggère une réaction de réarrangement de cétones d' α -haloalkylaryle dans laquelle l'agent de réarrangement utilisé aurait été choisi parce que c'est un acide de

würde; dies gilt auch für die Reaktionen, bei denen ein Silbersalz zum Einsatz kam.

Da es ausgewiesenes Ziel der Entgegenhaltung 1 war zu überprüfen, ob durch die Reaktion von α -Halogenalkylarylketonen mit Silber(I)-Salzen tatsächlich Ester gewonnen werden können (s. S. 32, Zeilen 1 und 2), läßt sich aus dem Beschreibungs- und Versuchsteil der Dissertation überdies keinesfalls eine Anregung zur Verwendung anderer Mittel als der genannten Silber(I)-Salze ableiten, an die zweifellos auch nie gedacht war, zumal die Dissertation die Aussage enthält, daß "anhand der gewonnenen Informationen ein **allgemeines Verfahren** (Hervorhebung durch die Kammer) für die Synthese von Arylessigsäureestern aus primären und sekundären α -Halogenalkylarylketonen und den Methylketalen von primären α -Halogenalkylarylketonen gefunden werden konnte" (S. 4, Zeilen 1 - 5). Auch auf den Seiten 19 bis 30 der Entgegenhaltung 1, die einen Überblick über die Literaturstellen zur Umlagerung von α -Halogenalkylarylketonen geben, sowie in den Entgegenhaltungen 2, 3 und 4 werden sämtliche Umlagerungsreaktionen durch Silberionen unterstützt und findet sich kein Hinweis darauf, daß für solche Reaktionen ein anderes chemisches Mittel verwendet werden könnte (s. Zusammenfassung auf S. 711 der Entgegenhaltung 2, den Absatz der Entgegenhaltung 3 auf S. 3 014 unten und S. 3 015 oben sowie die Zusammenfassung auf S. 141 der Entgegenhaltung 4).

Nach Ansicht der Kammer hat der Beschwerdeführer daher nicht nachgewiesen, daß auch nur eine der Entgegenhaltungen irgendwie darauf hingedeutet hätte, daß sich ein anderes Mittel als Silber(I)-Salze als Umlagerungsmittel für die Ausgangsketale des beanspruchten Verfahrens eignen würde.

4.4.6 Es ist nie bestritten worden, daß Silber(I)-Ionen Lewis-Säuren sind und ein Fachmann daher die auf Seite 58 der Entgegenhaltung 1 beschriebene Unterstützung der Umlagerungsreaktion durch Silber(I)-Salz im Sinne einer Unterstützung durch eine Lewis-Säure hätte verstehen **können**. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern genügt es für den Nachweis mangelnder erfinderischer Tätigkeit aber nicht, wenn ein Fachmann aus der Entgegenhaltung 1 hätte herauslesen **können**, daß es sich bei dem Silber(I)-Salz um eine

where a silver salt was used.

More particularly, since it was the object of document (1) to check the possibility of obtaining esters by the reaction of α -haloalkylarylketones with silver (I) salts (see page 32, lines 1 and 2), from the descriptive and experimental part of the thesis a suggestion of using other agents than silver (I) salts cannot be derived and was thus clearly never intended, especially since it was stated in the thesis that "the information obtained has made it possible to obtain a **general method** (emphasis added) for the synthesis of arylacetic esters from primary and secondary α -haloalkylarylketones and the methyl ketals of primary α -haloalkylarylketones" (page 4, lines 1 to 5). Furthermore, in the review of the literature on the rearrangement of α -haloalkylarylketones, presented on pages 19 to 30 of document (1) as well as in documents (2), (3) and (4), all the rearrangement reactions are assisted by silver ions and a suggestion that such reactions could be assisted by any other chemical agent cannot be found (see the abstract on page 711 of document (2); the paragraph bridging pages 3 014 and 3 015 of document (3); and the abstract on page 141 of document (4)).

Consequently, the board concludes that the appellant has not established that there was any suggestion in any of the prior art documents that any rearranging agent other than silver (I) salts would be a suitable rearranging agent for the starting ketals according to the claimed process.

4.4.6 It has never been contested that silver (I) ions are Lewis acids and, consequently, that a skilled person **could** have interpreted the silver (I) salt assisted rearrangement reaction on page 58 of document (1) as a reaction being assisted by a Lewis acid. However, according to the established case law of the boards of appeal, in order to demonstrate obviousness it is not sufficient that a skilled person **could** have interpreted document (1) in such a way that the silver (I) salt was a Lewis acid, but it must be made credible that the skilled person **would** have

Lewis, y compris en ce qui concerne les réactions faisant intervenir un sel d'argent.

Plus précisément, le document (1) avait pour objet de vérifier s'il est possible d'obtenir des esters en faisant réagir des cétones d' α -haloalkylaryle avec des sels (I) d'argent (cf. page 32, lignes 1 et 2); or rien, que ce soit dans la partie descriptive ou dans la partie expérimentale de ce document, ne suggère que l'on pourrait utiliser des agents autres que des sels (I) d'argent; cela n'a de toute évidence jamais été dans les intentions de l'auteur de la thèse, dans laquelle il est indiqué notamment que "les informations obtenues ont permis de définir une **méthode générale** (c'est la Chambre qui souligne) pour réaliser la synthèse d'esters arylacétiques à partir de cétones d' α -haloalkylaryle primaires et secondaires et des cétals méthyle de cétones primaires" (page 4, lignes 1 à 5)". De plus, toutes les réactions de réarrangement décrites dans la littérature concernant le réarrangement de cétones d' α -haloalkylaryle citée aux pages 19 à 30 du document (1), ainsi que dans les documents (2), (3) et (4), font intervenir des ions d'argent; il n'est suggéré nulle part qu'elles pourraient être obtenues au moyen d'un autre produit chimique (voir le résumé page 711 du document (2), le paragraphe allant du bas de la page 3 014 jusqu'au début de la page 3 015 du document (3), et le résumé page 141 du document (4)).

Dans ces conditions, la Chambre estime que le requérant n'a pas démontré que l'un quelconque des documents antérieurs suggérerait qu'un produit autre que les sels (I) d'argent pouvait convenir pour le réarrangement des cétals utilisés comme produits de départ conformément au procédé revendiqué.

4.4.6 Il n'a jamais été contesté que les ions (I) d'argent sont des acides de Lewis ni que, par conséquent, un homme du métier **aurait pu** assimiler la réaction de réarrangement faisant intervenir du sel (I) d'argent, telle que décrite à la page 58 du document (1), à une réaction avec un acide de Lewis. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il ne suffit pas, pour démontrer le caractère évident du procédé revendiqué, d'affirmer qu'un homme du métier **aurait pu** considérer à la lecture du document (1) que le sel (I) d'argent est un

Lewis-Säure handelte; vielmehr muß glaubhaft gemacht werden, daß der Fachmann die Entgegenhaltung tatsächlich so ausgelegt **hätte** (s. T 2/83, ABI. EPA 1984, 265).

Da sich im vorliegenden Fall im Stand der Technik nicht die geringste Andeutung findet, daß eine Umlagerungsreaktion von α -Halogenalkylarylketonen oder von deren Ketalen durch ein anderes Umlagerungsmittel als ein Silbersalz unterstützt werden könnte, konnte der Fachmann aus der Entgegenhaltung nur schließen, daß für die Umlagerungsreaktion Silberionen notwendig waren; es ist nicht ersichtlich, weshalb ein Fachmann die Reaktion so ausgelegt **hätte**, daß das Silber(I)-Ion als Lewis-Säure wirkt.

Aufgrund dessen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß es nicht nahegelegen hat, das Silber(I)-Salz in der auf Seite 58 der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Reaktion durch eine beliebige Lewis-Säure oder gar ein Salz eines der in Anspruch 1 des Streitpatents genannten spezifischen Metalle zu ersetzen.

4.4.7 Da sich aus den vorstehenden Ausführungen nur der Schluß ergibt, daß am Anmeldetag des Streitpatents der Austausch des Silber(I)-Salzes in der in der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Reaktion nicht nahelag, sind die Vergleichsdaten, die zeigen, daß Kupfer- und Silberoxid die beanspruchte Reaktion in ähnlicher Weise unterstützen, als Beweismittel für den behaupteten Mangel erfinderischer Tätigkeit ohne Belang.

4.4.8 Zur Entkräftung der Argumente, mit denen die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang begründet hat, hat der Beschwerdeführer in seinen Schriftsätzen auf eine Vielzahl von Literaturstellen verwiesen, die den Einsatz von Silbersalzen und anderen Mitteln bei Umlagerungsreaktionen ganz allgemein betreffen und die auch von Professor R. Gompper genannt wurden. Da aber keine dieser Literaturstellen relevanter als die Entgegenhaltungen 1 bis 4 war, wurden sie nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen.

4.4.9 Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1 des ersten Hilfs-

interpreted that document accordingly (see T 2/83, OJ EPO, 1984, 265).

Because, in the present case, there is not the slightest hint in the prior art that a rearrangement reaction of α -haloalkylarylketones or ketals thereof could be assisted by any rearranging agent other than a silver salt, the skilled man could deduce from this document only that silver ions were necessary to conduct the rearrangement reaction and no reason can be seen why a skilled person **would** have interpreted the reaction in such a way that the silver (I) ion is acting as a Lewis acid.

Consequently, the board concludes that it would not have been obvious to replace the silver (I) salt in the reaction described on page 58 of document (1) by any Lewis acid, let alone by a salt of one of the specific metals mentioned in claim 1 of the contested patent.

4.4.7 Since the only conclusion from the above is that at the filing date of the patent in suit the replacement of the silver (I) salt in the reaction described in document (1) was not obvious, the comparative data showing that copper oxide and silver oxide have similar activity in assisting the claimed reaction are not relevant as evidence in support of the alleged absence of inventive step.

4.4.8 In reply to the arguments in the decision of the opposition division to maintain the patent in amended form, the appellant referred in his written submissions to a large number of references concerned with the use of silver salts and other agents in rearrangement reactions in general, which references were also cited in the declaration of Professor R. Gompper. However, since none of those documents was more relevant than any of the documents (1) to (4), these documents are not admitted into the appeal proceedings.

4.4.9 The board therefore concludes that the process claimed in claim 1 according to the first auxiliary

acide de Lewis, encore faut-il démontrer de façon crédible que c'est bien ainsi que l'homme du métier **aurait** interprété ce document (cf. T 2/83, JO OEB 1984, 265).

Comme, dans la présente espèce, l'état de la technique ne donne pas le moindre indice quant à la possibilité d'utiliser un autre agent que le sel d'argent pour faciliter le réarrangement des cétones d' α -haloalkylaryle ou de leurs cétals, la seule chose que l'homme du métier pouvait déduire de ce document était que la présence d'ions d'argent est nécessaire à la conduite de la réaction de réarrangement; la Chambre ne voit pas pourquoi l'homme du métier **aurait** interprété ce document comme signifiant que, dans cette réaction, l'ion (I) d'argent agit comme un acide de Lewis.

Par voie de conséquence, la Chambre estime qu'il n'était pas évident que l'on pouvait, dans la réaction décrite à la page 58 du document (1), remplacer le sel (I) d'argent par un acide de Lewis quelconque, ni a fortiori par le sel de l'un des métaux spécifiques mentionnés dans la revendication 1 du brevet litigieux.

4.4.7 Dans la mesure où la seule conclusion possible de ce qui précède est qu'à la date de dépôt de la demande sur la base de laquelle le brevet litigieux a été délivré, il n'était pas évident que l'on pouvait remplacer le sel (I) d'argent utilisé dans la réaction décrite dans le document (1), les données fournies à titre de comparaison pour montrer que l'oxyde de cuivre et l'oxyde d'argent peuvent de la même manière faciliter la réaction revendiquée ne constituent pas une preuve valable de l'absence d'activité inventive, comme l'affirme le requérant.

4.4.8 En réponse aux arguments développés par la division d'opposition pour expliquer sa décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée, le requérant, dans ses conclusions écrites, a cité un grand nombre de documents portant sur l'utilisation de sels d'argent et d'autres agents dans les réactions de réarrangement en général; ces références ont également été citées dans la déclaration du Professeur R. Gompper. Mais, comme aucun de ces documents n'était plus pertinent que les documents (1) à (4), il n'en n'a pas été tenu compte lors de la procédure de recours.

4.4.9 En conclusion, la Chambre estime que le procédé visé dans la revendication 1 selon la première

antrags durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nicht nahegelegt wurde.

Die Patentfähigkeit der Verfahrensansprüche 2 bis 5 leitet sich aus der des Anspruchs 1 ab, von dem sie abhängig sind.

5. Somit stehen die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in dem durch den ersten Hilfsantrag abgegrenzten geänderten Umfang nicht entgegen.

Eine Prüfung des zweiten Hilfsantrags erübrigt sich demnach.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent gegebenenfalls nach entsprechender Anpassung der Beschreibung auf der Grundlage des Hilfsantrags 1 aufrechtzuerhalten.

request was not obvious in the light of the cited state of the art.

The process claims 2 to 5, which depend on claim 1, derive their patentability from that claim.

5. Consequently, the grounds of opposition do not prejudice the maintenance of the patent in amended form according to the first auxiliary request.

Therefore, there is no need to consider the second auxiliary request.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The opposition division's decision is set aside.
2. The case is remitted to the opposition division with the order to maintain the patent on the basis of auxiliary request 1 with consequential amendments to the description, if necessary.

requête subsidiaire n'était pas évident eu égard aux documents cités comme représentant l'état de la technique.

La brevetabilité des revendications de procédé 2 à 5, qui dépendent de la revendication 1, découle de la brevetabilité de cette première revendication.

5. Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition ne font par conséquent pas obstacle au maintien du brevet sous une forme modifiée selon la première requête subsidiaire.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la deuxième requête subsidiaire.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition afin que le brevet soit maintenu sur la base de la première requête subsidiaire et que les modifications éventuellement nécessaires soient apportées à la description.