

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 11. Februar 2003  
T 278/00 – 3.3.1\***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss  
Mitglieder: R. Freimuth  
S. C. Perryman

**Anmelder: ELI LILLY AND COMPANY**

**Stichwort: Naphthyl-Verbindungen/  
ELI LILLY**

**Regel: 67 und 68 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Im Sinne der  
Regel 68 (2) EPÜ begründete Ent-  
scheidung (verneint) – unverständ-  
liche Feststellungen – fehlende  
Angabe des Stands der Technik bei  
der Beurteilung der erfinderischen  
Tätigkeit – Bezugnahme auf die  
mündliche Verhandlung in einem  
parallelen Fall" – "wesentlicher  
Verfahrensmangel (bejaht) – Rück-  
zahlung der Beschwerdegebühr"**

*Leitsätze*

*I. Die Begründung einer angefochtenen Entscheidung ist in der vorliegenden Fassung zu betrachten. Die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ können nicht so ausgelegt werden, daß im Falle einer unverständlichen und damit unzureichenden Entscheidungsbegründung die Kammer oder die Beschwerdeführerin Vermutungen anzustellen hat, was damit gemeint sein könnte.*

*II. Die Kammer muß anhand der Begründung der angefochtenen Entscheidung beurteilen können, ob die Schlußfolgerung der ersten Instanz gerechtfertigt war oder nicht. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn für die Kammer nicht ersichtlich ist, welche der verschiedenen widersprüchlichen Feststellungen, die in der angefochtenen Entscheidung getroffen wurden und diese begründen, richtig oder falsch ist.*

*III. Eine beschwerdefähige Entscheidung des Europäischen Patentamts, die sich auf eine derart unzulängliche Begründung stützt, ist nicht "begründet" im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ, so daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.*

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 0,60 EUR pro Seite erhältlich.

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1  
dated 11 February 2003  
T 278/00 – 3.3.1\***  
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss  
Members: R. Freimuth  
S. C. Perryman

**Applicant: ELI LILLY AND COMPANY**

**Headword: Naphthyl compounds/  
ELI LILLY**

**Rule: 67, 68(2) EPC**

**Keyword: "Decision reasoned in the  
sense of Rule 68(2) EPC (no) – unin-  
telligible findings – missing identifi-  
cation of prior art in assessment of  
inventive step – reference to oral  
proceedings in parallel case" – "Sub-  
stantial procedural violation (yes) –  
reimbursement of appeal fee"**

*Headnote*

*I. The reasoning of a decision under appeal must be taken as it stands. The requirements of Rule 68(2) EPC cannot be construed in such a way that in spite of the presence of unintelligible and therefore deficient reasoning, it is up to the board or the appellant to speculate as to what might be the intended meaning of it.*

*II. The board must be in a position to assess on the basis of the reasoning given in the decision under appeal whether the conclusion drawn by the first instance was justified or not. This requirement is not satisfied when the board is unable to decide which of the various inconsistent findings indicated in and justifying the decision under appeal is correct and which is false.*

*III. A decision of the European Patent Office open to appeal which is based on such a deficient reasoning is not 'reasoned' in the sense of Rule 68(2) EPC, which failure amounts to a substantial procedural violation.*

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of EUR 0.60 per page.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1  
en date du 11 février 2003  
T 278/00 – 3.3.1\***  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss  
Membres : R. Freimuth  
S. C. Perryman

**Demandeur : ELI LILLY AND  
COMPANY**

**Référence : Composés de naphthyle/  
ELI LILLY**

**Règle : 67, 68(2) CBE**

**Mot-clé : "Décision motivée au sens  
de la règle 68(2) CBE (non) – conclu-  
sions inintelligibles – absence d'iden-  
tification de l'état de la technique  
dans l'évaluation de l'activité inven-  
tive – référence à une procédure  
orale dans un cas analogue" – "vice  
substantiel de procédure (oui) – rem-  
boursement de la taxe de recours"**

*Sommaire*

*I. Les motifs d'une décision attaquée doivent être considérés tels quels. Les exigences de la règle 68(2) CBE ne sauraient être interprétées de telle sorte que la Chambre ou le requérant puissent formuler des hypothèses quant à la signification voulue de ces motifs, lorsqu'ils sont inintelligibles et donc insuffisants.*

*II. La Chambre doit pouvoir se fonder sur les motifs exposés dans la décision attaquée pour déterminer si les conclusions tirées par la première instance sont justifiées ou non. Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsque la Chambre n'est pas en mesure de distinguer quelle est, parmi les différentes conclusions incohérentes énoncées dans et à l'appui de la décision attaquée, celle qui est exacte de celle qui est erronée.*

*III. Lorsqu'une décision de l'Office européen des brevets susceptible de recours est fondée sur des motifs insuffisants, elle n'est pas "motivée" au sens de la règle 68(2) CBE, ce qui constitue un vice substantiel de procédure.*

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich, moyennant versement d'une taxe de photocopie de 0,60 EUR par page.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 9. Oktober 1999 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die am 6. August 1999 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 96 301 542.5 (europäische Veröffentlichungsnummer 731 093) zurückgewiesen wurde.

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen die am 30. Juli 1998 bzw. am 7. November 1997 eingereichten Ansprüche 1 bis 20 gemäß dem damals anhängigen Antrag zugrunde. Anspruch 1 betraf Verbindungen einer dort angegebenen allgemeinen Formel. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, daß die Anmeldung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und nicht einheitlich sei und damit gegen die Artikel 56 und 82 EPU verstoße.

Diese Schlußfolgerung wurde von der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung in drei getrennten Abschnitten wie folgt begründet:

"3. Festzuhalten ist, daß der vorliegende Fall in einer mündlichen Verhandlung am 1.7.1999 behandelt werden sollte. Am Vortag fand im parallelen Verfahren EP 96 301 534.2 derselben Anmelderin eine mündliche Verhandlung statt, in der es um vergleichbare Einwände gegen einen ganz ähnlichen Erfindungsgegenstand ging und an der derselbe Vertreter teilnahm. Die Erörterungen in jenem Verfahren können nicht außer Acht gelassen werden, da der Einwand in beiden Fällen die mögliche Äquivalenz einer C=O-Gruppe und einer C=CH<sub>2</sub>-Gruppe an der Position R<sup>6</sup> betraf. Dabei überzeugte die Anmelderin die Prüfungsabteilung, daß die beiden Molekülgruppen nicht als Äquivalente gelten können. Die beanspruchten Verbindungen, in denen die Bindungsgruppe R<sup>6</sup> eine Vinylidengruppierung oder ein Derivat davon ist, wären somit nicht naheliegend, sofern sie wirksam bleiben.

Zumindest der Gegenstand des Anspruchs 1, in dem R<sup>6</sup> für CH=CH<sub>2</sub> und C=CH-(C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>-Alkyl) steht, hätte als erfinderisch gelten können, wenn die Anmelderin die Prüfungsabteilung davon überzeugt hätte, daß die Aufgabe, weitere **wirksame** Verbindungen bereitzustellen, tatsächlich gelöst wurde. Einschlägige Argumente wurden aber nicht vorgebracht. Da C=O und die entsprechende C=CH-Gruppe nicht äquiva-

**Summary of facts and submissions**

I. The appeal lodged on 9 October 1999 lies from the decision of the Examining Division posted on 6 August 1999 refusing European patent application No. 96 301 542.5 (European publication No. 731 093).

II. The decision under appeal was based on claims 1 to 20 submitted on 30 July 1998 and 7 November 1997, respectively, according to the then pending request. Claim 1 was directed to compounds having a general formula given therein. The Examining Division found that the application lacked inventive step and unity, thus contravening Articles 56 and 82 EPC.

The decision under appeal comprised three different sections to justify the finding of the Examining Division having the following wording:

"3. It is noted that the present case was planned to be treated in oral proceedings on the 01.07.1999. The day before, the parallel case EP 96 301 534.2 from the same Applicant and concerning analogous objections on a very similar matter has been treated in oral proceedings with the same representative. The discussion on this case cannot be ignored especially because the objection based on the possible equivalence of a C=O group and a C=CH<sub>2</sub> group in place of R<sup>6</sup> was the same. As a result of this discussion the Applicant convinced the examining division that the two mentioned moieties could not be taken as equivalents. Consequently the claimed compounds wherein the linking group R<sup>6</sup> is a vinylidene or a derivative thereof would not be obvious if they retain activity.

At least subject-matter of claim 1 referring to R<sup>6</sup> as CH=CH<sub>2</sub> and C=CH-(C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub> Alkyl) could have been considered to be inventive if the Applicant convinced the Examining Division that the problem to provide further **active** compounds has actually been solved. Such specified arguments have not been provided. Since C=O and the corresponding C=CH group are not equivalent (see above), it cannot be said, without convincing

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le recours formé le 9 octobre 1999 a pour origine la décision de la division d'examen postée le 6 août 1999, rejetant la demande de brevet européen n° 96 301 542.5 (n° de publication 731 093).

II. La décision attaquée était fondée sur les revendications 1 à 20, déposées le 7 novembre 1997 et le 30 juillet 1998, conformément à la requête alors en instance. La revendication 1 portait sur des composés ayant une formule générale décrite dans cette revendication. La division d'examen a estimé que la demande n'impliquait pas d'activité inventive et ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, contrevenant en cela aux articles 56 et 82 CBE.

Les motifs sur lesquels s'appuyait la division d'examen faisaient l'objet, dans la décision attaquée, de trois parties distinctes, qui s'énonçaient comme suit :

"3. Il convient de noter que la présente affaire devait être traitée au cours d'une procédure orale fixée au 1<sup>er</sup> juillet 1999. La veille, une affaire analogue, concernant la demande EP n° 96 301 534.2 déposée par le même demandeur et ayant trait à des objections de même nature sur une question d'une grande similitude, avait été examinée dans le cadre d'une procédure orale avec le même mandataire. On ne saurait faire abstraction du débat auquel cette affaire a donné lieu, notamment parce que l'objection reposant sur l'équivalence éventuelle d'un groupe C=O et d'un groupe C=CH<sub>2</sub> à la place de R<sup>6</sup> était identique. A l'issue de ce débat, le demandeur est parvenu à convaincre la division d'examen que les deux groupes mentionnés ne pouvaient être considérés comme des équivalents et que par conséquent, les composés revendiqués, dans lesquels le groupe de liaison R<sup>6</sup> est un vinylidène ou un dérivé du vinylidène, ne découlaient pas de manière évidente de l'état de la technique s'ils conservaient leur activité.

L'objet de la revendication 1, mentionnant R<sup>6</sup> comme étant égal à CH=CH<sub>2</sub> et à C=CH-(C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub> alkyle), aurait pu lui au moins être considéré comme inventif si le demandeur avait convaincu la division d'examen que le problème consistant à fournir d'autres composés **actifs** avait réellement été résolu. Or, aucun argument en ce sens n'a été fourni. Etant donné que le groupe C=O et le groupe C=CH correspondant ne sont pas équiva-

lent sind (siehe oben), kann ohne überzeugende Argumente (oder zumindest Daten) der Anmelderin nicht davon ausgegangen werden, daß die oben definierte Aufgabe tatsächlich gelöst wurde.

Gelöst wurde lediglich die Aufgabe, Verbindungen der Formel I bereitzustellen, bei denen R<sup>6</sup> eine sp<sup>2</sup>-trigonale Konfiguration aufweist. Die Lösung dieser Aufgabe muß aber als für den Fachmann naheliegend gelten, weil solche Derivate problemlos auf herkömmlichem Wege hergestellt werden können (siehe S. 8 der Beschreibung).

4. Die Verbindungen, bei denen die R<sup>6</sup>-Bindungsgruppe eine sp<sup>3</sup>-tetragonale Konfiguration hat, wären prima facie als äquivalent zu der C=O-Bindung einzustufen, weil diese Möglichkeiten im Stand der Technik bereits in Betracht gezogen wurden. Erfinderische Tätigkeit könnte ihnen also nur zugesprochen werden, wenn sie im Vergleich zu den strukturell nächstliegenden Verbindungen aus D1 eine überraschende Wirkung aufweisen würden.

5. Abschließend ist anzumerken, daß die vorliegende Anmeldung je nach Art der beanspruchten Verbindungen (mit "trigonaler" bzw. "tetragonaler" Bindung) zwei verschiedene technische Aufgaben zu lösen versucht:

- Im ersten Fall sollen Verbindungen mit der entsprechenden Wirksamkeit bereitgestellt werden.
- Im zweiten Fall sollen Verbindungen bereitgestellt werden, die beim Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik eine überraschende Wirkung aufweisen. Die vorliegende Anmeldung ist daher auch wegen mangelnder Einheitlichkeit zu beanstanden."

III. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte die Anmelderin am 3. Dezember 1999 einen Haupt- sowie einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag mit drei neuen alternativen Anspruchssätzen ein. Der erste davon war bis auf die Tatsache, daß die Verwendungsansprüche nun in der schweizerischen Anspruchsform abgefaßt waren, mit dem vor der Prüfungsabteilung anhängigen Anspruchssatz identisch.

Bezüglich der inhaltlichen Fragen brachte die Beschwerdeführerin vor, daß Versuchsdaten zu irgendeiner der beanspruchten Verbindungen weder in der vorliegenden Anmeldung enthalten, noch von ihr im Prü-

arguments from the Applicant (at least data), that the problem defined above has actually been solved.

The problem which has actually been solved was the mere provision of compounds of the formula I wherein R<sup>6</sup> has a sp<sup>2</sup> trigonal configuration. The solution of such a problem is to be considered to be obvious for the person skilled in the art since such derivatives can easily be prepared by usual means (see description page 8).

4. As far as compounds with a R<sup>6</sup> link having a sp<sup>3</sup> tetragonal configuration are concerned, those possibilities would be prima facie considered to be equivalent to the C=O link since in the prior art these possibilities have already been taken into consideration. An inventive step could therefore be acknowledged only if they show a surprising effect when compared to the structurally closest compounds of D1.

5. It is finally to observe that, depending on the type of the claimed compounds (either the "trigonal link" type or the "tetragonal link" type), two different problems underlie the present application:

- in the first case, the problem is to provide compounds possessing the activity;
- in the second case, it is to provide compounds showing a surprising effect when compared with the closest prior art.

The unity of the present application should therefore also be objected."

III. With the Statement of Grounds of Appeal the Appellant submitted on 3 December 1999 three fresh alternative sets of claims as main, first and second auxiliary request. The first one thereof was identical to that pending before the Examining Division apart from redrafting the use claims in the "Swiss type" format.

As to the substantive issues the Appellant submitted that the present application neither contained any test data for any compound claimed, nor had any such data been provided during examination proceedings. He

lents (voir plus haut), il est impossible d'établir, en l'absence d'arguments convaincants de la part du demandeur (au minimum des données), que le problème défini ci-dessus a réellement été résolu.

Le problème qui a été effectivement résolu réside dans le simple fait d'avoir fourni les composés de formule I, dans laquelle R<sup>6</sup> a une structure trigonale sp<sup>2</sup>. Pour l'homme du métier, la solution à un tel problème ne peut être qu'évidente, car ce type de dérivés peut facilement se préparer avec des moyens habituels (voir description p. 8).

4. Pour ce qui est des composés avec une liaison R<sup>6</sup> ayant une structure tétragonale sp<sup>3</sup>, ces possibilités seraient considérées de prime abord comme équivalentes à la liaison C=O, étant donné qu'elles ont déjà été prises en considération dans l'état de la technique. On ne pourrait donc admettre l'existence d'une activité inventive que si elles révélaient un effet surprenant par rapport aux composés de D1 les plus proches par leur structure.

5. Il convient enfin d'observer qu'en fonction du type de composés revendiqués (soit du type "liaison trigonale", soit du type "liaison tétragonale"), deux problèmes différents sont à la base de la présente demande :

- dans le premier cas, le problème est de fournir des composés actifs ;
- dans le deuxième cas, il s'agit de fournir des composés ayant un effet surprenant par rapport à l'état de la technique le plus proche.

Aussi y a-t-il lieu d'élever également une objection quant à l'unité de la présente demande".

III. Le 3 décembre 1999, le requérant a soumis avec le mémoire exposant les motifs de son recours trois nouveaux jeux différents de revendications à titre de requête principale, ainsi que de première et deuxième requêtes subsidiaires. La première d'entre elles était identique à celle en instance auprès de la division d'examen, à la seule différence que les revendications d'application avaient été reformulées selon le modèle suisse.

S'agissant des questions de fond, le requérant a indiqué que la présente demande ne contenait pas de données relatives à des tests pour aucun des composés revendiqués et qu'aucune donnée de ce type n'avait

funksverfahren vorgelegt worden seien. Sie räumte ein, daß "in der Tat noch keine der in der Patentschrift offenbarten Verbindungen hergestellt worden sei", und ersuchte die Kammer, bei ihrer Prüfung der Beschwerde davon auszugehen, daß auch bis zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung keine Daten vorliegen würden. Sie wies jede Verpflichtung von sich, die in der vorliegenden Anmeldung angegebene pharmazeutische Wirkung der beanspruchten Verbindungen nachweisen zu müssen.

IV. In einer Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, bezweifelte die Kammer, daß die angefochtene Entscheidung als ausreichend begründet im Sinne der Regel 68 (2) erster Satz EPÜ gelten könne, da sie erhebliche Schwierigkeiten habe, in der Entscheidungsbegründung der ersten Instanz, auf die diese ihre Zurückweisung der Anmeldung gestützt hatte, einen Sinn zu erkennen.

V. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 11. Februar 2003 argumentierte die Beschwerdeführerin, daß die angefochtene Entscheidung in der Tat unzureichend begründet sei, weil sie bei isolierter Betrachtung unklar sei. Der Billigkeit halber sei die Beschwerdegebühr daher zurückzuerstatten. Dessen ungeachtet könne sie der Kammer aber Hintergrund- und Zusatzinformationen zum vorliegenden Fall zur Verfügung stellen. Sie bot ferner an, ihre eigene Interpretation dessen vorzubringen, was mit der angefochtenen Entscheidung ihrer Ansicht nach ausgesagt werden solle, aber nicht werde. Dies würde vielleicht so weit zum Verständnis dessen beitragen, was die Prüfungsabteilung eigentlich gemeint habe, daß die Kammer die hier zur Debatte stehenden Fragen ungeachtet der unzulänglichen Begründung entscheiden könne.

...

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung.

conceded that "indeed none of the compounds disclosed in the present specification has yet been made" and requested the Board to examine the appeal based upon the assumption that no data would be available before a decision had to be taken. He denied that any obligation rested on him to provide evidence for the statement in the present application that the compounds claimed showed a particular pharmaceutical activity.

IV. In a communication pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal annexed to the summons for oral proceedings, the Board queried whether the contested decision could be considered as adequately reasoned in the sense of Rule 68(2) EPC, first sentence, since the Board had serious difficulties in attributing any meaning to the reasoning of the first instance on which the latter based the decision to refuse the application.

V. At the oral proceedings before the Board held on 11 February 2003 the Appellant argued that the decision under appeal was in fact inadequately reasoned since the decision was obscure when read in isolation. Therefore the refund of the appeal fee was equitable. Notwithstanding that position, he offered to give the Board some background and circumstantial information about the present case. He offered furthermore to give his own interpretation of what he believed the decision under appeal intended to say but did not. This might shed enough light on the reasons intended by the Examining Division for the Board to be in a position to decide the issues at stake, while leaving the lack of adequate reasoning.

...

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and the case be remitted to the Examining Division and that the appeal fee be reimbursed.

VII. At the end of the oral proceedings the decision of the Board was announced.

été fournie pendant la procédure d'examen. Il a admis qu'"effectivement, aucun des composés divulgués dans le présent fascicule n'avait encore été produit", et a demandé à la Chambre d'examiner le recours en partant du principe qu'aucune donnée ne serait disponible avant que la décision ne soit prise. Il a estimé qu'il n'était tenu en aucune manière de fournir la preuve que les composés revendiqués produisaient, comme cela est affirmé dans la demande, une activité pharmaceutique particulière.

IV. Dans une notification établie conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours et jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre s'est demandé si la décision contestée pouvait être considérée comme suffisamment motivée au sens de la règle 68(2) CBE, première phrase, étant donné qu'elle avait de sérieuses difficultés à donner un sens quelconque aux motifs invoqués pour rejeter la demande.

V. Lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la Chambre le 11 février 2003, le requérant a soutenu que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée, car la lecture de son seul contenu ne permettait pas d'en dégager le sens, et que par conséquent, le remboursement de la taxe de recours était équitable. Indépendamment de sa position à ce sujet, il a proposé de fournir à la Chambre certaines informations sur le contexte et les circonstances de la présente affaire. Il a en outre proposé de donner sa propre interprétation de la décision attaquée. Les véritables motifs de la division d'examen apparaîtraient ainsi de manière suffisamment claire pour que la Chambre soit en mesure de trancher les questions soulevées, en faisant abstraction de l'absence de motifs suffisants.

...

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée à la division d'examen ; il a sollicité en outre le remboursement de la taxe de recours.

VII. La décision de la Chambre a été prononcée à la fin de la procédure orale.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin beanstandete die angefochtene Entscheidung, weil diese entgegen den Erfordernissen des Artikels 68 (2) EPÜ nicht ausreichend begründet sei. Zwar ist die Grundaussage der angefochtenen Entscheidung, wonach die vorliegende Anmeldung nicht erfinderisch im Sinne von Artikel 56 EPÜ und nicht einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPÜ sei, eindeutig; nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern muß die Entscheidung aber zudem nach Maßgabe von Regel 68 (2) EPÜ in einer logischen Gedankenführung die Argumente aufzeigen, die diese Grundaussage rechtfertigen. Ferner sind die aus den Tatsachen und Beweismitteln gezogenen Schlußfolgerungen klar darzulegen. Deshalb müssen in der Entscheidung alle relevanten Tatsachen und Beweismittel wie auch alle maßgeblichen Erwägungen bezüglich der rechtlichen und faktischen Umstände des Falls ausführlich gewürdigt werden.

Das Erfordernis der Entscheidungsbegründung zielt natürlich darauf ab, dem Anmelder – und im Falle eines Beschwerdeverfahrens auch der Beschwerdekammer – die Möglichkeit zur Nachprüfung zu geben, ob die Entscheidung als gerechtfertigt angesehen werden kann oder nicht. Wenn also wie im vorliegenden Fall über die erfinderische Tätigkeit zu entscheiden ist, muß die logische Gedankenführung angegeben werden, und zwar beginnend mit der Nennung und Beurteilung des Stands der Technik, auf den sich die endgültige Schlußfolgerung stützt, daß der beanspruchte Gegenstand nicht erfinderisch sei (vgl. T 103/86, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, T 292/90, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, beide im ABl. EPA nicht veröffentlicht).

3. Die Beschwerdeführerin hat einige Hintergrundinformationen zur vorliegenden Anmeldung angeboten, über die sie aus parallelen Fällen verfügte. Anhand dieser Informationen könne sie ihre eigene Interpretation dessen vorbringen, was ihrer Ansicht nach mit der angefochtenen Entscheidung ausgesagt werden sollte, aber nicht werde.

Die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ können aber nicht so ausgelegt werden, daß im Falle einer unverständlichen und damit unzureichenden Entscheidungsbegründung die Kammer oder die Beschwerdeführerin Vermutungen anzustellen hat, was

**Reasons for the decision**

1. The appeal is admissible.

2. The Appellant has objected to the decision under appeal as being insufficiently reasoned in violation of Rule 68(2) EPC. While the tenor of the decision under appeal is unambiguous, namely that the present application lacked inventive step pursuant to Article 56 EPC and unity pursuant to Article 82 EPC, it is established jurisprudence of the Boards of Appeal that the provision of Rule 68(2) EPC requires the decision to contain, in logical sequence, those arguments which justify the tenor. Moreover the conclusions drawn from the facts and evidence must be made clear. Therefore all the facts, evidence and arguments which are essential to the decision must be discussed in detail in the decision including all the decisive considerations in respect of the factual and legal aspects of the case.

The purpose of the requirement to provide a reasoned decision is of course to enable the Appellant and, in case of an appeal, also the Board of Appeal to examine whether the decision could be considered to be justified or not. Consequently, when deciding upon inventive step, as in the present case, the logical chain of reasoning starting with the identification and assessment of the prior art used to justify the final conclusion that the claimed subject-matter does not involve an inventive step must be indicated (see decisions T 103/86, point 4 of the reasons; T 292/90, point 2 of the reasons, neither published in OJ EPO).

3. The Appellant offered some background information about the present case which he was in possession of from parallel cases. Knowing that information he offered to give his own interpretation of what he believed the decision under appeal intended to say but did not.

However, the requirements of Rule 68(2) EPC cannot be construed in such a way that in spite of the presence of unintelligible and therefore deficient reasoning, it is up to the Board or the Appellant to speculate as to what might be the intended

**Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

2. Le requérant a fait valoir que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée et contrevenait de ce fait à la règle 68(2) CBE. Si le contenu de la décision attaquée ne prête pas à confusion, à savoir que la présente demande n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE et ne satisfait pas à l'exigence d'unité selon l'article 82 CBE, il est de jurisprudence constante au sein des chambres de recours que toute décision doit, conformément aux dispositions de la règle 68(2) CBE, exposer selon un ordre logique les arguments en justifiant le contenu. Les conclusions tirées des faits et des preuves doivent par ailleurs être formulées clairement. Par conséquent, tous les faits, preuves et arguments qui revêtent une importance fondamentale pour la décision doivent être traités en détail, y compris toutes les observations déterminantes concernant les aspects factuels et juridiques de l'espèce.

L'exigence selon laquelle une décision doit être motivée a bien entendu pour but de permettre au requérant et, lorsqu'un recours a été formé, à la Chambre de recours, d'examiner si la décision peut être considérée comme justifiée ou non. Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, comme c'est le cas en l'espèce, il est donc nécessaire d'exposer les motifs selon un enchaînement logique, en commençant par cerner et évaluer l'état de la technique utilisé en vue de justifier la conclusion finale selon laquelle l'objet revendiqué n'implique pas d'activité inventive (voir décisions T 103/86, point 4 de l'exposé des motifs, et T 292/90, point 2 de l'exposé des motifs, non publiées au Journal officiel de l'OEB).

3. Le requérant a fourni certaines informations en sa possession sur le contexte de la présente espèce, informations qui étaient liées à des affaires analogues. Fort de ces renseignements, il a proposé de donner sa propre interprétation de la décision.

On ne saurait néanmoins interpréter les exigences de la règle 68(2) CBE de telle sorte que la Chambre ou le requérant puissent formuler des hypothèses quant à la signification voulue des motifs d'une décision, lorsque ces motifs sont inintelligibles

damit gemeint sein könnte. Eine unzulängliche Begründung kann nicht durch die spekulative Auslegung der Beschwerdeführerin oder durch Mutmaßungen der Beschwerdekammer wettgemacht werden. Daher ist die von der ersten Instanz erstellte Entscheidungsbegründung nach Auffassung der Kammer in der vorliegenden Fassung zu betrachten.

4. Im vorliegenden Fall umfaßt die angefochtene Entscheidung drei Abschnitte (siehe Nr. II), in denen die Feststellung mangelnder erfinderischer Tätigkeit und mangelnder Einheitlichkeit begründet wird.

4.1 Der erste Abschnitt (Nr. 3 der angefochtenen Entscheidung) endet im letzten Absatz mit der Aussage, daß die Verbindungen der Formel I, bei denen der Substituent R<sup>6</sup> eine "sp<sup>2</sup>-trigonale Konfiguration" aufweist, als naheliegend gelten. In diesem Abschnitt wird weder der nächstliegende Stand der Technik genannt, der als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen wurde, noch irgendein anderer Stand der Technik, der die Prüfungsabteilung zu dem Schluß gelangen ließ, daß der Erfindungsgegenstand naheliegend sei. Nach Artikel 56 EPÜ ist aber bei der Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit, also darüber, ob die Erfindung naheliegend ist, der Stand der Technik zu berücksichtigen. Die angefochtene Entscheidung enthält jedoch keinen diesbezüglichen Hinweis und gibt damit keinen Aufschluß über die tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen, auf denen die Schlußfolgerung der Kammer basierte.

Zudem enthält derselbe Abschnitt der angefochtenen Entscheidung einen allgemeinen Hinweis auf die Erörterungen der Prüfungsabteilung in einer nichtöffentlichen mündlichen Verhandlung in einer anderen, "parallelen" Sache, die sie – wie sie selbst einräumt – zu einer Änderung ihrer Auffassung zum vorliegenden Fall veranlaßt haben. In ihrer Entscheidung legt die erste Instanz aber weder die Tatsachen noch die Gründe dar, die sie letztlich zu dieser Meinungsänderung bewogen haben.

4.2 Im zweiten Abschnitt (Nr. 4 der angefochtenen Entscheidung) stellt die Prüfungsabteilung fest, daß die Verbindungen, bei denen der Substituent R<sup>6</sup> eine "sp<sup>3</sup>-tetragonale Konfiguration" aufweist, ebenfalls naheliegend seien, da sie "prima facie als äquivalent zu der C=O-Bindung einzustufen [wären], weil diese Möglichkeiten im Stand der Technik bereits in Betracht gezogen wurden". Den dar-

meaning of it. Deficient reasoning cannot be compensated for by the speculative interpretation of the Appellant or guess work by the Board of Appeal. Therefore, in the Board's judgment, the reasoning presented by the first instance must be taken as it stands.

4. In the present case the decision under appeal comprises three different sections (cf. point II supra) to justify the findings of lack of inventive step and unity.

4.1 The first section, point 3 of the decision under appeal, finds in the last paragraph thereof that those compounds of formula I wherein the substituent R<sup>6</sup> has a "sp<sup>2</sup> trigonal configuration" are considered to be obvious. That section neither indicates the closest prior art taken as the starting point in that assessment of inventive step nor any other state of the art from which the Examining Division inferred obviousness. However, the provisions of Article 56 EPC require a decision on obviousness and, hence, inventive step "having regard to the state of the art". The decision under appeal, however, is silent and thus unintelligible concerning the factual and legal considerations on which the Examining Division based its conclusion.

Furthermore, the same section of the decision under appeal comprises a general reference to the discussion of the Examining Division at non-public oral proceedings in another "parallel" case as a result of which the Examining Division concedes that it changed its view in the present case. However, the decision sets out neither the facts nor the reasons which finally convinced the first instance of this fresh view.

4.2 The second section, which is point 4 of the decision under appeal, finds that the compounds wherein the substituent R<sup>6</sup> has a "sp<sup>3</sup> tetragonal configuration" are also obvious as "those possibilities would be prima facie considered to be equivalent to the C=O link since in the prior art these possibilities have already been taken into consideration". The Board might at best infer from the

et donc insuffisants. L'insuffisance d'un raisonnement ne peut être compensée par une interprétation hypothétique du requérant ou un travail de décodage de la Chambre de recours. La Chambre estime par conséquent que les motifs invoqués par la première instance doivent se suffire à eux-mêmes.

4. En l'occurrence, les motifs sur lesquels s'est appuyée la division d'examen pour conclure à l'absence d'activité inventive et d'unité d'invention, font l'objet, dans la décision attaquée, de trois parties distinctes (cf. point II supra).

4.1 Dans la première partie, qui correspond au point 3 de la décision attaquée, les composés de formule I, dans laquelle le substituant R<sup>6</sup> a une structure trigonale sp<sup>2</sup>, sont considérés comme évidents (cf. dernier paragraphe). Cette partie ne donne aucune indication sur l'état de la technique le plus proche pris comme point de départ de l'appréciation de l'activité inventive, ni aucune information sur tout autre élément de l'état de la technique qui a permis à la division d'examen de conclure à l'évidence de la solution proposée. Or, les dispositions de l'article 56 CBE exigent qu'une décision soit prise à propos du critère d'évidence et, partant, de l'activité inventive par rapport à l'état de la technique. La décision est toutefois muette, et donc inintelligible, en ce qui concerne les considérations factuelles et juridiques sur lesquelles la division d'examen s'est fondée.

Se référant par ailleurs de manière générale, dans cette même partie de la décision, à la discussion qui a eu lieu lors d'une procédure orale non publique, tenue à propos d'un cas "analogue", la division d'examen admet qu'elle a changé d'avis dans la présente affaire. Toutefois, la décision n'énonce ni les faits ni les motifs qui ont finalement convaincu la première instance d'adopter cette nouvelle position.

4.2 Dans la deuxième partie, c'est-à-dire au point 4 de la décision attaquée, la division d'examen conclut que les composés dans lesquels le substituant R<sup>6</sup> a une "structure tétragonale sp<sup>3</sup>", sont eux aussi évidents, étant donné que "ces possibilités seraient jugées de prime abord comme équivalentes à la liaison C=O" puisqu'elles ont déjà été prises en considération dans l'état de la

auffolgenden Satz dieses Abschnitts kann die Kammer bestenfalls so verstehen, daß dieser Teil der angefochtenen Entscheidung nicht die Sachlage des vorliegenden Falls betrifft, sondern von der Entgegenhaltung (1) als nächstliegendem Stand der Technik ausgeht. Doch selbst dann hat es die Prüfungsabteilung versäumt, das einschlägige Dokument des Stands der Technik zu nennen, in dem ihrer Meinung nach "diese Möglichkeiten ... bereits in Betracht gezogen wurden". Die Kammer sieht sich daher außerstande, ausgehend von der Begründung der angefochtenen Entscheidung zu beurteilen, ob die Schlußfolgerung der ersten Instanz, daß keine erfinderische Tätigkeit vorlag, gerechtfertigt war.

4.3 Im dritten Abschnitt (Nr. 5 der angefochtenen Entscheidung) geht es um die behauptete Nichteinheitlichkeit. Dort sind zwei verschiedene Aufgaben genannt, die die vorliegende Anmeldung je nach Art der beanspruchten Verbindungen angeblich zu lösen versuche. Daraus wird in der angefochtenen Entscheidung der Schluß gezogen, daß "die vorliegende Anmeldung ... daher auch wegen mangelnder Einheitlichkeit zu beanstanden" sei. Dieser in der Entscheidung erhobene Einwand entbehrt aber jeder rechtlichen Begründung dafür, wie die erste Instanz von ihrer Feststellung, daß der Anmeldung zwei verschiedene Aufgaben zugrunde lägen, zu ihrer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit gelangte.

Zudem unterscheidet sich die in den Abschnitten zur erfinderischen Tätigkeit genannte Aufgabe von den beiden Aufgaben, die in diesem Abschnitt zur mangelnden Einheitlichkeit beschrieben sind. Den ersten Abschnitten zufolge ist die durch die vorliegende Anmeldung gelöste Aufgabe in der bloßen Bereitstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I zu sehen, wohingegen laut dem letzteren Abschnitt die zu lösenden Aufgaben in der Bereitstellung von Verbindungen bestehen, die eine "entsprechende Wirksamkeit" hatten bzw. "beim Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik eine überraschende Wirkung aufweisen". Daher ist die Argumentation in diesem Entscheidungsteil zur mangelnden Einheitlichkeit unverständlich, weil es für die Kammer nicht ersichtlich ist, welche der verschiedenen widersprüchlichen Aufgaben, die in den einzelnen Abschnitten der angefochtenen Entscheidung genannt sind, die richtige ist und welche nicht. Die Kammer kann daher nicht prüfen, ob die Schlußfolgerungen der ersten Instanz berechtigt waren.

following sentence of that section that, though not dealing with the present case as it stands, this part of the decision under appeal starts from document (1) as closest prior art. However, it remains that the Examining Division failed to identify the piece of prior art wherein in its view "these possibilities have already been taken into consideration". The Board is thus not in a position to assess on the basis of the reasoning given in the decision under appeal whether the conclusion of obviousness drawn by the first instance was justified or not.

4.3 The third section, point 5 of the decision under appeal, deals with the alleged lack of unity. That section specifies two different problems purportedly underlying the present application depending on the type of the claimed compounds. The decision under appeal concluded therefrom that "the unity of the present application should therefore also be objected to". This objection in the decision falls short of revealing any legal reasoning which led the first instance to draw the conclusion of lack of unity from the finding of two different problems underlying the present application.

Moreover, the problem indicated in those sections dealing with the matter of inventive step differs from both problems specified in that section of the decision under appeal dealing with the matter of unity. While the former sections specify the mere provision of compounds of general formula I as being the problem underlying the present application, the latter section indicates that the problems were to provide compounds "possessing the activity" or "showing a surprising effect when compared with the closest prior art". Therefore, the reasoning in that part of the decision concerned with lack of unity is unintelligible since the Board is unable to decide which of the various inconsistent problems indicated in the different sections of the decision under appeal is correct and which is false. The Board is thus precluded from reviewing whether or not the conclusions of the first instance were justified.

technique. Au mieux, la Chambre pourrait déduire de la phrase qui suit – sans, il est vrai, examiner l'espèce telle quelle – que ce passage de la décision attaquée considère le document (1) comme l'état de la technique le plus proche. Il n'en reste pas moins que la division d'examen n'a pas identifié l'élément de l'état de la technique dans lequel ces possibilités ont, de son point de vue, "déjà été prises en considération". La Chambre n'est donc pas en mesure d'apprécier, en se fondant sur le raisonnement de la décision attaquée, si la conclusion de la première instance à propos du caractère évident de l'invention est ou non justifiée.

4.3 La troisième partie, à savoir le point 5 de la décision attaquée, traite de l'absence présumée d'unité. La division d'examen affirme dans cette partie que deux problèmes différents, selon le type de composés revendiqués, sont à la base de la présente demande et en conclut qu'"il convient d'élever également une objection quant à l'unité de la présente demande". Elle ne cite, à l'appui de cette objection, aucun des motifs juridiques qui l'ont amenée à conclure à l'absence d'unité lorsqu'elle a constaté l'existence de ces deux problèmes.

Le problème mentionné dans les parties traitant de l'activité inventive diffère en outre des deux problèmes examinés dans la partie de la décision s'attachant à la question de l'unité d'invention. Si les premières parties considèrent le simple fait de fournir les composés de formule générale I comme le problème à la base de la présente demande, la dernière partie indique que le problème est de fournir des composés "actifs" ou "ayant un effet surprenant par rapport à l'état de la technique le plus proche". Aussi, les motifs invoqués dans la partie de la décision ayant trait à l'absence d'unité sont-ils inintelligibles, car la Chambre est dans l'impossibilité de distinguer, parmi les divers problèmes incohérents mentionnés dans les différentes parties de la décision attaquée, celui qui est exact de celui qui est erroné. La Chambre n'a donc pas été mise en mesure de vérifier si les conclusions de la première instance étaient justifiées ou non.

4.4 Aufgrund der angeführten Mängel der angefochtenen Entscheidung bleiben die Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung undurchsichtig, da die Kammer im Unklaren darüber gelassen wird, wie die erste Instanz zu ihren negativen Schlußfolgerungen bezüglich des beanspruchten Gegenstands kam. Somit bliebe es der Kammer überlassen, selbst eine Begründung zu finden, die diese Entscheidung stützt. Genau dies soll aber durch die Vorschrift in Regel 68 (2) EPÜ vermieden werden, wonach eine Entscheidung zu begründen ist.

5. Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die angefochtene Entscheidung, die sich auf eine derart unzulängliche Begründung stützt, nicht "begründet" im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ ist. Dieses Versäumnis ist ein wesentlicher Verfahrensmangel, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung der Sache an die erste Instanz erforderlich macht. Daher ist der Beschwerde stattzugeben, und nach Auffassung der Kammer entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen dieses wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit (Regel 67 EPÜ).

6. ...

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

4.4 Due to the above deficiencies of the decision under appeal the reasons for the refusal of the application are opaque as the Board is left in the dark as to how the first instance came to its negative conclusions in respect of the subject-matter claimed. Hence, it would be left to the Board to provide for itself some reasoning supporting that decision. This is just what Rule 68(2) EPC requiring a decision to be reasoned is designed to prevent.

5. For these reasons, in the Board's judgment, the decision under appeal which is based on such a deficient reasoning is not 'reasoned' in the sense of Rule 68(2) EPC. This failure amounts to a substantial procedural violation requiring the decision under appeal to be set aside and the case to be remitted to the first instance. The appeal is thus deemed to be allowable and the Board considers it to be equitable by reason of that substantial procedural violation to reimburse the appeal fee in the present case (Rule 67 EPC).

6. ...

#### 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 for further prosecution.
3. The appeal fee is to be reimbursed.

4.4 Compte tenu des lacunes que présente la décision attaquée, les motifs de rejet de la demande ne sont pas clairs : la Chambre ne peut en effet déterminer comment la première instance est parvenue à ses conclusions négatives au regard de l'objet revendiqué. La Chambre devrait donc rechercher elle-même les motifs à l'appui de cette décision. C'est précisément ce que la règle 68(2) CBE, disposant qu'une décision doit être motivée, entend empêcher.

5. Pour ces motifs, la Chambre considère que la décision attaquée, s'appuyant sur des motifs insuffisants, n'est pas "motivée" au sens de la règle 68(2) CBE, ce qui constitue un vice substantiel de procédure. La décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée en première instance. Le recours est donc bien fondé et la Chambre estime qu'il est équitable, en raison de ce vice substantiel de procédure, de rembourser la taxe de recours dans la présente affaire (règle 67 CBE).

6. ...

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée en première instance aux fins de poursuite de la procédure.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.