

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 14. Juli 1986  
T 219/85\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Huttner  
Mitglieder: P. Delbecque  
C. Payraudeau

**Anmelder: Maurice  
HAKOUNE**

**Stichwort: Unzureichende  
Beschreibung/HAKOUNE**

**Artikel: 83, 84 EPÜ**

**Kennwort: Unvollständige  
Offenbarung der Erfindung — Unklare  
Patentansprüche**

*Leitsatz*

*Die Erfindung ist nicht ausreichend offenbart, und die Anmeldung genügt den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ nicht, wenn der Anmelder im Prüfungsverfahren einräumt, daß er in der Beschreibung der Patentanmeldung nicht die tatsächlichen Einzelheiten der Herstellung angegeben hat, damit die Erfindung nicht ohne weiteres nachgeahmt werden kann, und wenn der Fachmann dieses Informationsdefizit nicht durch seinen allgemeinen Wissensstand ausgleichen kann.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 13. April 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 200 439.6, die die Priorität einer Voranmeldung vom 7. Mai 1981 in Anspruch nimmt, wurde unter der Nummer 0 064 780 veröffentlicht. Sie wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 10. April 1985 zurückgewiesen.

II. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, daß der Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 1 nicht patentierbar im Sinne des Artikels 52 EPÜ sei, da er angesichts der Entgeghaltung BE-A-868 383 nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ sei.

Dieser ursprüngliche Patentanspruch lautete wie folgt:

"Verfahren zur Bearbeitung eines Edelsteines, um auf einer seiner Flächen oder Facetten, auf der Tafel oder auf der Rondiste eine Inschrift anzubringen, durch die der Stein identifiziert werden kann, dadurch gekennzeichnet, daß man auf dem Stein einen Lack des Typs "Photoresist" aufbringt, auf die Lackschicht einen fotografischen Film legt, der die obengenannte Inschrift trägt, die Lackschicht durch Belichtung entwickelt, die belichteten Teile des Lackes in bekannter Weise entfernt und den so behandelten Teil des Steines einem Kathodenbeschuß aussetzt, auch Ätzen genannt, so daß an den nicht vom Lack geschützten Stellen eine Gravur im Stein erscheint."

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.1 dated 14 July  
1986  
T 219/85\***

Composition of the Board:

Chairman: M. Huttner  
Members: P. Delbecque  
C. Payraudeau

**Applicant: Maurice  
HAKOUNE**

**Headword: Inadequate  
description/HAKOUNE**

**Article: 83, 84 EPC**

**Keyword: Incomplete disclosure of  
the invention — Claims lacking in  
clarity**

*Headnote*

*The invention has been insufficiently disclosed and the applicant has failed to comply with the requirements of Article 83 EPC if he acknowledges during examination proceedings that he did not furnish actual details of the production process in the description in order to prevent the invention being easily copied, while the missing information cannot be supplied from the general knowledge of a person skilled in the art.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 82 200 439.6, filed on 13 April 1982 claiming the priority of an application filed on 7 May 1981, and published under number 0 064 780, was refused by the Examining Division on 10 April 1985.

II. The Examining Division considered that given the existence of BE-A-868 383 the subject-matter of the original Claim 1 was not patentable within the terms of Article 52 EPC owing to lack of novelty as defined in Article 54 EPC.

The claim read as follows:

"A process for treating a gem stone to provide it with an inscription on one side or facet, or on the table or the girdle, in order to render the stone identifiable, characterised in that the stone is coated with a photoresist resin to which a photographic film bearing the desired inscription is applied, the resin is developed by exposing it to a light source, the exposed portions of the resin are removed by conventional means and the portion of the stone thus treated is subjected to cathode bombardment in such a manner that the stone becomes etched wherever it is not protected by the resin."

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.1, en  
date du 14 juillet 1986  
T 219/85\***

Composition de la Chambre:

Président: M. Huttner  
Membres: P. Delbecque  
C. Payraudeau

**Demandeur: Maurice  
HAKOUNE**

**Référence: Description  
insuffisante/HAKOUNE**

**Article: 83, 84 CBE**

**Mot clé: Exposé incomplet de  
l'invention — Manque de clarté des  
revendications**

*Sommaire*

*L'invention a été insuffisamment exposée et la demande ne répond pas aux conditions de l'article 83 de la CBE, lorsque, d'une part, un demandeur reconnaît au cours de la procédure d'examen, ne pas avoir fourni dans la description de la demande de brevet les détails de fabrication réels, afin de ne pas risquer d'être aisément copié, et que, d'autre part, les connaissances générales de l'homme du métier concerné ne lui permettraient pas de combler ce manque d'informations.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 82 200 439.6, déposée le 13 avril 1982 et revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur du 7 mai 1981, a été publiée sous le numéro 0 064 780. Elle a été rejetée par décision de la Division d'examen en date du 10 avril 1985.

II. La Division d'examen a jugé que l'objet de la revendication 1 d'origine n'était pas brevetable au sens de l'article 52 de la CBE, estimant qu'il n'était pas nouveau au sens de l'article 54 de la CBE, en présence du BE-A-868 383.

Cette première revendication est libellée comme suit:

"Procédé de traitement d'une pierre précieuse en vue d'y porter une inscription sur une de ses faces ou facettes, sur la table ou le rondiste, dans le but de permettre l'identification de la pierre ainsi traitée, caractérisé en ce qu'on fixe sur la pierre une résine du type "photoresist", on applique sur ladite résine un film photographique portant l'inscription précitée et on développe ladite résine en exposant celle-ci à une insolation, on élimine de façon connue en soi les parties exposées de ladite résine et on soumet la partie de la pierre ainsi traitée à un bombardement cathodique, appelé également "etching", de telle sorte qu'une gravure de la pierre apparaît aux endroits non protégés par la résine précitée."

III. Im Prüfungsverfahren hat der Beschwerdeführer mit dem am 28. September 1984 eingegangenen Schreiben eine Neufassung des Anspruchs 1, nachstehend Hilfsanspruch 1 genannt, vorgeschlagen, die wie folgt lautet:

"Verfahren zur Bearbeitung eines Edelsteines, um auf einer seiner Flächen oder Facetten, auf der Tafel oder auf der Rondiste eine Inschrift anzubringen, durch die der Stein identifiziert werden kann, wobei auf den Stein ein Lack des Typs "Photoresist" aufgebracht wird, auf die Lackschicht ein fotografischer Film mit der obengenannten Inschrift gelegt wird, die Lackschicht durch Belichtung entwickelt wird und die entwickelten Teile der Lackschicht in bekannter Weise entfernt werden, dadurch gekennzeichnet, daß man den so behandelten Teil des Steines einem Kathodenbeschuß aussetzt, auch Ätzen genannt, und zwar unter solchen Bedingungen, daß an den nicht vom Lack geschützten Stellen eine 50 bis 500 Angström tiefe Gravur im Stein erscheint."

Die Prüfungsabteilung hielt diesen Hilfsanspruch 1 nicht für patentierbar im Sinne des Artikels 52 EPÜ, da sein Gegenstand gegenüber dem aus der Druckschrift BE-A-868 383 bekannten Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ aufweise.

IV. Am 31. Mai 1985 hat der Beschwerdeführer unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen die Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde eingelegt; in der Beschwerdebegründung, die am 31. Juli 1985 beim Amt eingegangen ist, macht er geltend, daß der Gegenstand des zurückgewiesenen ursprünglichen Anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik neu sei, da keine der Entgegenhaltungen lehre, wie eine mikroskopisch kleine Inschrift in die Oberfläche eines Diamanten eingeritzt werden könne.

V. Hinsichtlich der Beschreibung, der Unteransprüche und der Zeichnungen sowie der im Recherchenbericht und vom Beschwerdeführer genannten Druckschriften wird auf die Akte verwiesen.

#### Entscheidungsgründe

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

Nach Prüfung der in der Akte enthaltenen Unterlagen ist die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß das Verfahren zur Bearbeitung eines Edelsteines nach dem ursprünglichen Anspruch 1 neu ist, da keine der genannten Vorveröffentlichungen eine Gravur des Steines zum Gegenstand hat. Dies gilt auch für den Hilfsanspruch 1, vom 28. September 1985.

2. Um die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des ursprünglichen An-

III. While examination was in progress the applicant, in a letter received on 28 September 1984, proposed a new wording for Claim 1, hereinafter referred to as "alternative Claim 1", which read as follows:

"A process for treating a gem stone to provide it with an inscription on one side or facet, or on the table or the girdle in order to render the stone identifiable, whereby the stone is coated with a photoresist resin to which a photographic film bearing the desired inscription is applied, and said resin is developed by exposing it to a light source and the exposed portions of said resin are removed by conventional means, characterised in that the portion of the stone thus treated is subjected to cathode bombardment under conditions such that the stone becomes etched to a depth of 50 to 500 angstroms wherever it is not protected by the resin."

The Examining Division concluded that the invention as claimed in alternative Claim 1 was not patentable under Article 52 EPC since its subject-matter did not involve an inventive step as defined in Article 56 EPC vis-à-vis what was known from BE-A-868 383.

IV. On 31 May 1985 the appellant filed an appeal against the decision to refuse the application and paid the fee for appeal. The grounds for appeal were supplied in a document received at the EPO on 31 July 1985 in which the appellant submitted that the subject-matter of the original Claim 1, which had been refused, was new compared with the prior art since none of the documents cited taught that a microscopic mark could be engraved on the surface of a diamond.

V. The description, subordinate claims, drawings and the documents cited in the search report and by the appellant will be found in the file.

#### Reasons for the Decision

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

Having examined the documents in the file, the Board concludes that the process for treating a gem as claimed in original Claim 1 is novel since none of the citations relates to an engraving on the stone. The same applies in the case of alternative Claim 1 of 28 September 1985.

2. The substance of Claim 1 in its original and alternative forms calls for

III. Au cours de la procédure d'examen, le requérant a proposé par lettre reçue le 28 septembre 1984, une nouvelle formulation de la revendication 1 appelée ci-après revendication 1 subsidiaire et qui s'énonce comme suit:

"Procédé de traitement d'une pierre précieuse en vue d'y apporter une inscription sur une de ses faces ou facettes, sur la table ou le rondiste, dans le but de permettre l'identification de la pierre ainsi traitée et selon lequel on fixe sur la pierre une résine du type "photoresist", on applique sur ladite résine un film photographique portant l'inscription précitée, on développe ladite résine en exposant celle-ci à une insolation, on élimine de façon connue en soi les parties exposées de ladite résine, caractérisé en ce qu'on soumet la partie de la pierre ainsi traitée à un bombardement cathodique, appelé également "etching", dans des conditions telles qu'une gravure de la pierre d'une profondeur de 50 à 500 angströms apparaîtrait aux endroits non protégés par la résine précitée."

La Division d'examen a jugé que cette revendication 1 subsidiaire n'était pas brevetable au sens de l'article 52 de la CBE, son objet n'impliquant pas, par rapport à ce qui est connu du fait du BE-A-868 383, une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE.

IV. Le 31 mai 1985, le requérant a formé un recours contre cette décision de rejet de la demande, en acquittant simultanément la taxe de recours; il a motivé son recours dans un mémoire parvenu à l'OEB le 31 juillet 1985 dans lequel il soutient que l'objet de la revendication 1 d'origine rejetée est nouveau au regard de l'art antérieur étant donné qu'aucun des documents cités n'enseigne la possibilité de réaliser une inscription microscopique en creux sur la surface d'un diamant.

V. En ce qui concerne la description, les sous-revendications et les dessins, ainsi que les documents cités dans le rapport de recherche et par le requérant, il est renvoyé au dossier.

#### Motifs de la décision

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

Après avoir examiné les documents figurant au dossier, la Chambre est parvenue à la conclusion que le procédé de traitement d'une pierre précieuse selon la revendication 1 d'origine est nouveau car aucun des documents antérieurs cités n'a traité à la formation d'une gravure dans la pierre. Il en est de même en ce qui concerne la revendication 1 subsidiaire reçue le 28 septembre 1985.

2. Avant de pouvoir émettre un jugement sur l'activité inventive de l'objet

spruchs 1 und des Hilfsanspruchs 1 beurteilen zu können, muß näher auf deren Inhalt eingegangen werden.

2.1 Die Kammer stimmt mit der Prüfungsabteilung in ihrer Würdigung der Entgegenhaltung BE-A-868 383 überein; diese Druckschrift offenbart ein Verfahren zur Bearbeitung eines Diamanten, bei dem eine kennzeichnende Inschrift auf einer seiner Flächen oder Facetten angebracht wird. Ein Lack des Typs "Photoresist" wird auf den Stein so aufgebracht, daß er eine lichtbeständige Schicht bildet; dann wird auf die Lackschicht ein fotografischer Film gelegt, der die gewünschte Inschrift trägt, und dieser belichtet, wobei er mit einer der gewünschten Inschrift entsprechenden Maske abgedeckt wird; der Film wird dann entwickelt, und die Teile, die dem belichteten Motiv entsprechen, werden entfernt.

Die dadurch freigelegten Teile des Diamanten werden dann in einem gasförmigen Argonmilieu einem Kathodenbeschuß ausgesetzt. Bis hierhin decken sich das bekannte und das anmeldungsgemäße Verfahren.

Bei dem in den Entgegenhaltungen BE-A-868 383, US-A-3 945 902, US-A-3 325 393, FR-A-1 481 918 und FR-A-1 476 536 beschriebenen Stand der Technik dient der Beschuß der Oberfläche des Diamanten dazu, diese so vorzubehandeln, daß eine anschließend aufgebraute metallisierte Schicht eine feste Verbindung mit dem Diamanten eingehen kann. Der Beschuß der Oberfläche des Diamanten bewirkt eine Art intensiver Reinigung, die auch als Vorbehandlung der Oberfläche bezeichnet wird. In keiner der Entgegenhaltungen, die einen solchen Beschuß von Diamanten zum Gegenstand haben, soll eine Gravur erzielt werden.

2.2 Betrachtet man nun das Verfahren nach dem ursprünglichen Anspruch 1 und dem Hilfsanspruch 1, so findet sich auch hier dasselbe Verfahren zur Oberflächenbehandlung eines Diamanten. Die Behandlung wird jedoch so (ursprünglicher Anspruch 1) oder unter solchen Bedingungen (Hilfsanspruch 1) durchgeführt, daß im Stein eine Gravur erzeugt wird.

2.3 Dasselbe Verfahren zur Behandlung der gleichen Oberfläche bewirkt im Stand der Technik (Nr. 2.1) eine Reinigung und nach der europäischen Patentanmeldung (soweit es dort erläutert ist) (Nr. 2.2) eine Gravur des Diamanten.

Der Unterschied, den das Verfahren aufweisen muß, um dieses andere Ergebnis zu erzielen, wird lediglich durch die Angabe "unter solchen Bedingungen, daß" ausgedrückt. Eine derart ungenaue Angabe kann nur dann hingenommen werden, wenn sie so deutlich ist, daß ein Fachmann die in der Anmeldung offenbarte Erfindung ausführen kann (Art. 83 EPÜ).

Es ist somit erforderlich, daß entweder der Sinn dieser Angabe bei der Lektüre der Originalfassung der Patentanmeldung klar erkennbar wird

closer consideration before a decision can be reached on the question of inventive step.

2.1 The Board agrees with the Examining Division's analysis of BE-A-868 383, which discloses a process for treating a diamond with a view to inscribing an identification mark on one of its sides or facets. The stone is coated with a photoresist resin so as to form a photoresistant film. A photographic film bearing the desired inscription is applied to the resin and is then exposed using a mask matched to the desired inscription, the film is developed and the exposed resin areas, corresponding to the mark, are removed.

The parts of the diamond thus exposed are then subjected to cathode bombardment in the presence of argon. Up to this point the process known in the art and that claimed in the European patent application are identical.

According to the state of the art as represented by BE-A-868 383, US-A-3 945 902, US-A-3 325 393, FR-A-1 481 918 and FR-A-1 476 536, bombardment prepares the surface of a diamond so as to ensure strong adhesion between the diamond and a metal coating to be applied subsequently and has the effect of a thorough cleaning. None of the documents dealing with the bombardment process consider the possibility of producing an engraving of some depth.

2.2 The processes for treating the surface of the diamond claimed in Claim 1 in its original and alternative forms are the same except that the treatment is said to be effected "in such a manner" (original Claim 1) or "under conditions such" (amended Claim 1) that the stone becomes etched.

2.3 The same treatment applied to the same surface results, according to the state of the art (point 2.1) in the diamond being cleaned and, according to the European application (in so far as it is explained) (point 2.2) in the diamond being etched.

The essential difference between the two processes, which gives rise to the different results, is enshrined in the vague term "under conditions such", which can be accepted only if it can be shown that it is sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention disclosed in the application (Article 83 EPC).

Either, therefore, the purport of these words must emerge clearly from a reading of the original text of the patent application or the conditions that give

de ces revendications 1 d'origine et subsidiaire, il est nécessaire d'en approfondir le contenu.

2.1 La Chambre est d'accord sur l'analyse qu'a faite la Division d'examen du BE-A-868 383; ce document révèle un procédé de traitement d'un diamant en vue d'y porter une inscription d'identification sur une de ses faces ou facettes. Une résine du type "photoresist" est fixée sur la pierre de façon à y former une pellicule photorésistante, un film photographique est appliqué sur la résine — ce film portant l'inscription désirée — et ce film est exposé en utilisant un cache correspondant à l'inscription désirée, la pellicule est développée et les parties de la pellicule correspondant au motif exposé sont enlevées.

Les parties du diamant ainsi exposées sont ensuite soumises à un bombardement cathodique dans une atmosphère gazeuse d'argon. Jusque là, les procédés selon l'état de la technique et selon la demande européenne se recouvrent.

Selon l'état de la technique, tel que décrit dans le BE-A-868 383, ainsi que dans les US-A-3 945 902 et US-A-3 325 393, FR-A-1 481 918 et FR-A-1 476 536, l'opération de bombardement de la surface d'un diamant prépare celle-ci afin de permettre une forte liaison entre le diamant et une couche métallisée apportée par la suite. Ce bombardement de la surface du diamant provoque une sorte de nettoyage intensifié appelé aussi préparation de la surface. Aucun des documents qui concernent un tel bombardement de diamant n'envisage de réaliser une gravure en profondeur.

2.2 Si l'on analyse maintenant le procédé selon les revendications 1 d'origine et subsidiaire, l'on retrouve un procédé identique de traitement de la surface du diamant. Toutefois ce traitement est fait de telle sorte (revendication 1 d'origine) ou dans des conditions telles (revendication 1 subsidiaire) qu'une gravure de la pierre est produite.

2.3 Le même procédé de traitement d'une même surface résulte selon l'état de la technique (point 2.1) en un nettoyage du diamant et selon la demande européenne (pour autant qu'il y soit expliqué) (point 2.2) en une gravure du diamant.

La différence que doit présenter le procédé pour produire ce résultat différent est exprimée par la seule indication "dans des conditions telles que". Une telle indication vague ne peut être acceptée que si elle est suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention exposée dans la demande (art. 83 CBE).

Il est donc nécessaire que le sens de cette indication apparaisse clairement à la lecture du texte d'origine de la demande de brevet ou alternativement

oder daß der Fachmann ohne weitere Erklärung erkennt, welche Bedingungen zu diesem anderen Ergebnis führen.

2.3.1 In der Originalfassung der europäischen Patentanmeldung ist auf Seite 5, Zeilen 18 bis 21 erwähnt, daß in der Verfahrensstufe 5 die Gravur oder das Ätzen durch Kathodenbeschuß mit Hilfe eines ionisierten Gases erzielt wird.

In den anschließenden Erläuterungen heißt es auf Seite 7, Zeilen 8 bis 12 lediglich, daß der Kathodenbeschuß eine Gravur der nicht durch den Lack geschützten Teile bewirkt.

Es werden keine zusätzlichen Informationen gegeben, aus denen hervorgeht, wie der Fachmann mit dem bekannten Verfahren das neue Ergebnis erzielen kann.

Dies wird im Übrigen auch durch eine von der Technischen Abteilung des Anmelders abgefaßte Erklärung bestätigt, die seinem Schreiben vom 28. September 1984 beigefügt war und in der es wie folgt heißt: "Die Einzelheiten der tatsächlichen Herstellung wurden geheimgehalten, damit sie nicht durch bloßes Lesen des Patents nachgeahmt werden können."

2.3.2 Es muß nun noch geprüft werden, welche allgemeinen Informationen dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt der europäischen Patentanmeldung zur Verfügung standen.

In seinem am 11. März 1986 eingegangenen Schreiben behauptet der Beschwerdeführer, daß der Fachmann allein durch die Verwendung der Wörter "Ätzen" oder "Kathodenbeschuß" in der Patentanmeldung in der Lage gewesen wäre, die Gravur des Diamanten anhand der einschlägigen Literatur durchzuführen.

Die Kammer kann sich dieser Behauptung aus folgenden Gründen nicht anschließen:

- Erstens wird in den Druckschriften, bei denen die Bearbeitung des Diamanten lediglich eine Reinigung bewirkt, dieselbe Terminologie verwendet.

- Zweitens geht aus der Dokumentation über die Bearbeitung anderer Werkstoffe als Diamanten nur hervor, daß der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe insbesondere von dem zu bearbeitenden Werkstoff abhängt; auf die Bearbeitung von Diamanten wird darin überhaupt nicht eingegangen.

Die Angaben "so, daß" oder "unter solchen Bedingungen, daß" sind daher zu ungenau, als daß der Fachmann ohne weiteres erkennen könnte, welche Bedingungen zum gewünschten Ergebnis führen.

2.4 Die Kammer ist zu der Schlußfolgerung gelangt, daß der ursprüngliche Anspruch 1 und der Hilfsanspruch 1 nicht deutlich im Sinne des Artikels 84 EPÜ sind und daß ferner die Erfindung in der ursprünglichen Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, daß ein Fachmann

rise to this different result must be so apparent to the skilled person as to require no further explanation.

2.3.1 According to the original text of the European patent application (p. 5, lines 18-21) the etching is effected at stage 5 of the process by cathode bombardment with an ionised gas.

The only amplification given (p.7, lines 8-12) is that cathode bombardment results in etching of the parts not protected by the resin.

No further information is therefore given which would enable a skilled person to use the known process to attain this different result.

This fact is confirmed by an explanatory memo from the applicant's technical staff annexed to the applicant's letter received on 28 September 1984 which states that "details of the actual production process have been kept secret to prevent them being copied straight from the patent".

2.3.2 There remains the question of what general information was available to the skilled person on the priority date of the European patent application.

In a letter received on 11 March 1986, the appellant argues that in view of the literature existing on the subject the mere use of the terms "etching" and "cathode bombardment" in the application would enable a person skilled in the art to carry out the engraving on the diamond.

The Board is unable to accept this contention:

- firstly, because precisely the same terms are used in the documents concerning treatment that results merely in the diamond being cleaned, and

- secondly because the documentation relating to the treatment of materials other than diamond simply shows the complexity of the problem according to the material to be attacked and nowhere considers the treatment of diamond.

Vague references such as "in such a manner that" or "under conditions such that" would therefore not on their own enable a skilled person to establish the conditions required to achieve the desired result.

2.4 The Board concludes that Claim 1, both in its original and alternative forms, was not clear within the meaning of Article 84 EPC and furthermore that the invention was not disclosed in the original application in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the

que l'homme du métier reconnaisse sans autre explication quelles sont les conditions qui conduisent à ce résultat différent.

2.3.1 Le texte d'origine de la demande européenne mentionne à la page 5, lignes 18-21, qu'à l'étape 5, la gravure ou "etching" est effectuée par bombardement cathodique à l'aide d'un gaz ionisé.

Dans les explications données ensuite, il est seulement indiqué à la page 7, lignes 8-12, que le bombardement cathodique provoque une gravure des parties non protégées par la résine.

Aucune information complémentaire n'est donc donnée qui permettrait à l'homme du métier d'utiliser le procédé connu pour atteindre ce résultat différent.

Ceci est d'ailleurs confirmé par une notice explicative, rédigée par les services techniques du demandeur et annexée à la lettre du 28 septembre 1984 du demandeur, dans laquelle il est indiqué que "les détails de fabrication réelle ont été tenus secrets afin de ne pas être copiés par la simple lecture du brevet."

2.3.2 Il reste à examiner quelles sont les informations générales dont disposait l'homme du métier à la date de priorité de la demande de brevet européen.

Dans sa lettre reçue le 11 mars 1986, le requérant soutient que du seul fait qu'il avait utilisé dans la demande la terminologie "etching" ou "bombardement cathodique", l'homme du métier aurait été en mesure, en présence de la littérature existant à ce sujet, d'exécuter cette gravure du diamant.

La Chambre ne peut suivre cette assertion:

- d'une part, du fait que cette même terminologie est utilisée dans les documents se rapportant au traitement du diamant ayant comme résultat un simple nettoyage, et

- d'autre part, du fait que la documentation se rapportant au traitement de matières autres que le diamant ne fait que démontrer la complexité du problème en fonction notamment de la matière attaquée et que le problème de l'attaque de diamant n'y est aucunement considéré.

Les indications vagues "de telle sorte que" ou "dans des conditions telles que" ne pouvaient donc suffire à l'homme du métier pour lui permettre de déterminer sans plus les conditions nécessaires pour aboutir au résultat désiré.

2.4 La Chambre est parvenue à la conclusion que les revendications 1 d'origine et subsidiaire n'étaient pas claires au sens de l'article 84 de la CBE, et qu'en outre l'invention n'était pas exposée dans la demande d'origine de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier

sie ausführen kann, wie dies in Artikel 83 EPÜ gefordert wird. Dieser Mangel ließe sich aber keinesfalls beheben, ohne den Gegenstand so zu erweitern, daß er über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, was wiederum gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieße. Somit ist keiner dieser Patentansprüche gewährbar. Damit erübrigt sich auch eine Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des ursprünglichen Anspruchs 1 und des Hilfsanspruchs 1, soweit diese angesichts der mangelnden Klarheit der Ansprüche überhaupt möglich gewesen wäre.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen**

**wird entschieden:**

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird zurückgewiesen.

art, as required by Article 83 EPC. There is therefore no way in which the lack of clarity of the claims could be remedied without extending the subject-matter of the application beyond its content as filed, which would contravene Article 123(2) EPC. Neither version of the claim, therefore, is allowable. It is accordingly superfluous to pronounce on whether the subject-matter of original or alternative Claim 1 involves an inventive step, even if this were possible given their lack of clarity.

#### Order

**For these reasons,**

**it is decided that:**

The appeal against the decision of the Examining Division is dismissed.

puisse l'exécuter, au sens de l'article 83 de la CBE. Le manque de clarté des revendications ne pourrait donc en aucune façon être corrigé sans étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article 123(2) de la CBE. Aucune de ces revendications n'est donc acceptable. Dès lors, il devient superflu de se prononcer sur l'activité inventive de l'objet des revendications 1 d'origine et subsidiaire, pour autant que ceci eût été possible vu leur manque de clarté.

#### Dispositif

**Par ces motifs,**

**il est statué comme suit:**

Le recours contre la décision de la Division d'examen est rejeté.