

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1
vom 7. Dezember 1987
T 178/84 - 3.5.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: P.K.J. van den Berg
Mitglieder: W.B. Oettinger
F. Benussi
Anmelder: IBM Corporation
**Stichwort: nicht beanstandete
Uneinheitlichkeit/IBM**

Artikel: 82 EPÜ, 2 Nr. 2 GebO

Regel: 25 (1)(b), 46 EPÜ

**Schlagwort: "mangelnde
Einheitlichkeit bei der Recherche
nicht beanstandet" - "Teil anmeldung
nicht erforderlich"**

Leitsätze

I. Die Prüfungsabteilung kann aufgrund der ihr nach Regel 25 (1) b) EPÜ eingeräumten Befugnis feststellen, daß eine Patentanmeldung die in Artikel 82 EPÜ geforderte Einheitlichkeit der Erfindung nicht aufweist, selbst wenn die Recherchenabteilung hiergegen keinen Einwand nach Regel 46 (1) EPÜ erhoben hat. (Dies ist der umgekehrte Fall zu Regel 46 (2) EPÜ.)

II. Aus den Bestimmungen des Übereinkommens zur Einheitlichkeit der Erfindung geht die allgemeine Absicht hervor, dem Anmelder die Entscheidung darüber zu überlassen, mit welchem Gegenstand er seine Patentanmeldung weiterverfolgen will.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.5.1 dated
7 December 1987
T 178/84 - 3.5.1
(Official Text)**

Composition of the Board:
Chairman: P.K.J. van den Berg
Members: W.B. Oettinger
F. Benussi
Applicant: IBM Corporation
**Headword: Unreported lack of
unity/IBM**

**Article: 82 EPC, 2 No. 2 Rules
Relating to Fees**

Rule: 25 (1)(b), 46 EPC

**Keyword: "Lack of unity - not
reported in search stage" - "Divisional
application - not required"**

Headnote

I. It lies within the discretion given to the Examining Division by Rule 25 (1)(b) EPC to decide that a patent application lacks unity of invention in the sense of Article 82 EPC even if the Search Division did not raise a similar objection under Rule 46(1) EPC. (This is the opposite of the situation Rule 46(2) EPC pertains to.)

II. The provisions of the Convention relating to unity of invention illustrate its general intention to leave it to the applicant to decide with what subject-matter to proceed in his patent application.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1, en
date du 7 décembre 1987
T 178/84 - 3.5.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:
Président: P.K.J. van den Berg
Membres: W.B. Oettinger
F. Benussi
Demandeur: IBM Corporation
**Référence: Absence d'unité
d'invention, non signalée dans le
rapport de recherche/IBM**

**Article: 82 CBE, 2.2 du règlement
relatif aux taxes**

Règle: 25 (1) b), 46 CBE

**Mot-clé: "Absence d'unité
d'invention - non signalée au stade de
la recherche" - "Absence de nécessité
de déposer une demande
divisionnaire"**

Sommaire

I. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 25 (1) b) CBE, la Division d'examen peut décider qu'une demande de brevet ne présente pas d'unité d'invention au sens où l'entend l'article 82 CBE, même si la division de la recherche n'a pas soulevé d'objection similaire en application de la règle 46 (1) CBE. (C'est l'inverse de la situation visée par la règle 46 (2).)

II. Dans les dispositions de la Convention relatives à l'unité d'invention transparaît l'intention générale du législateur de laisser au demandeur le soin de décider de l'objet sur la base duquel il entend poursuivre la procédure de demande de brevet.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1
vom 9. Dezember 1987
T 66/85 - 3.5.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: P.K.J. van den Berg
Mitglieder: J.A.H. van Voorthuizen
P. Ford
Anmelder: AMP Incorporated
Stichwort: Verbindungsstück/AMP
Artikel: 123 (2) EPÜ
**Schlagwort: "Anspruchserweiterung
(zugelassen) - nur durch die
Zeichnungen gestützt"**

Leitsätze

I. Wird im Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung ein techni-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.5.1 dated
9 December 1987
T 66/85 - 3.5.1
(Official Text)**

Composition of the Board:
Chairman: P.K.J. van den Berg
Members: J.A.H. van Voorthuizen
P. Ford
Applicant: AMP Incorporated
Headword: Connector/AMP
Article: 123(2) EPC
**Keyword: "Broadening of claim
(allowed) - basis solely in drawings"**

Headnote

I. If a technical feature is deleted from a claim in the course of prosecution of a

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1, en
date du 9 décembre 1987
T 66/85 - 3.5.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:
Président: P.K.J. van der Berg
Membres: J.A.H. van Voorthuizen
P. Ford
Demandeur: AMP Incorporated
Référence: Connecteur/AMP
Article: 123(2) CBE
**Mot-clé: "Extension de la portée
d'une revendication (autorisée) -
extension fondée uniquement sur les
dessins"**

Sommaire

I. Si au cours du traitement d'une demande de brevet européen, le deman-

sches Merkmal aus einem Anspruch gestrichen, um bestimmte Ausführungsarten der Erfindung nicht vom Patentschutz auszuschließen, so verstößt diese Anspruchserweiterung dann nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn ein dieses Merkmal nicht enthaltender Anspruch von der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gestützt wird. Dabei ist unerheblich, ob das betreffende Merkmal für die erfinderische Idee des beanspruchten Gegenstands relevant ist.

II. Sind bestimmte Ausführungsarten einer Erfindung, die durch eine Erweiterung der Fassung des Anspruchs (z. B. durch Streichung eines technischen Merkmals) in den Schutzbereich aufgenommen werden, nur in den ursprünglich eingereichten Zeichnungen offenbart, so verstößt diese Erweiterung dann nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn der Fachmann diese Ausführungsarten den Zeichnungen klar und unzweideutig entnehmen kann.

European patent application in order not to exclude from protection certain embodiments of the invention, the broadening of the claim does not contravene Article 123(2) EPC as long as there is a basis for a claim lacking this feature in the application as originally filed. It is immaterial whether or not the feature in question is relevant to the inventive concept of the claimed subject-matter.

II. When certain embodiments of an invention, which would be included in the scope of a claim by broadening its terms (e.g. by deleting a technical feature from the claim), are disclosed solely in the drawings as originally filed such broadening does not contravene Article 123 (2) EPC if the person skilled in the art can clearly and unambiguously recognise these embodiments from the drawings.

deur supprime une caractéristique technique figurant dans une revendication afin de ne pas exclure de la protection certains modes de réalisation de l'invention, cette extension de la portée de la revendication n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE à condition que le texte de la demande déposée à l'origine puisse servir de fondement à une revendication ne comportant pas cette caractéristique, que celle-ci ait un lien ou non avec l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué.

II. Lorsque certains modes de réalisation d'une invention qui entreraient dans la portée d'une revendication si elle était libellée en termes plus généraux (par exemple si l'on supprimait une caractéristique technique figurant dans cette revendication) ne sont décrits que dans les dessins déposés à l'origine, cette extension de la portée de la revendication n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE, à condition que l'homme du métier puisse clairement et sans équivoque déduire ces modes de réalisation des dessins.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 15. April 1988
T 317/86 - 3.2.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: O. Bossung
C. Wilson

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Smidth & Co. A/S

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Metallgesellschaft A.G.

**Einsprechender/weiterer
Verfahrensbeteiligter:** Siemens A.G.

Stichwort: Bezeichnung der
Erfindung/SMIDTH

Regel: 56 (2), 55 b) EPÜ

Schlagwort: "Einspruchsschrift -
Erfordernisse - Notwendigkeit der
Angabe der Bezeichnung der
Erfindung"

Leitsatz

Die Auslassung der Bezeichnung des mit einem Einspruch angegriffenen Patents stellt dann keinen Mangel im Sinne der Regel 56 (2) EPÜ dar, wenn die dem EPA vorliegenden Angaben insgesamt ausreichen, um das Patent mühelos und zweifelsfrei zu ermitteln. In der Regel genügt eine der Nummern (Veröffentlichungs- oder Anmeldenummer), sofern durch die übrigen Angaben nach Heranziehung der Erteilungsakte jeder Zweifel daran ausgeschlossen ist, daß das betreffende Patent gemeint ist.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
15 April 1988
T 317/86 - 3.2.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: O. Bossung
C. Wilson

Patent proprietor/Respondent:
Smidth & Co. A/S

Opponent/Appellant:
Metallgesellschaft A.G.

Opponent/Other party: Siemens A.G.

Headword: Title of invention/
SMIDTH

Rule: 56 (2), 55 (b) EPC

Keyword: "Notice of opposition -
requirements - necessity of
mentioning - title of invention"

Headnote

If the particulars available to the EPO are together sufficient to identify the patent easily and beyond doubt, no deficiency within the meaning of Rule 56 (2) EPC exists with regard to the title of the patent being contested by means of an opposition. Either of the numbers (publication number or application number) will normally suffice, provided that once the grant document has been consulted the other particulars establish beyond all doubt that the patent is the one intended.

**Décision de la Chambré de
recours technique 3.2.1, en
date du 15 avril 1988
T 317/86 - 3.2.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: O. Bossung
C. Wilson

Titulaire du brevet/intimé:
Smidth & Co. A/S

Opposant/requérant:
Metallgesellschaft AG

Opposant/autre partie: Siemens AG

Référence: Titre de l'invention/
SMIDTH

Règles: 56(2), 55b) CBE

Mot-clé: "Acte d'opposition -
conditions requises - nécessité de
mentionner le titre de l'invention"

Sommaire

Si à elles toutes les indications dont dispose l'OEB sont suffisantes pour permettre d'identifier facilement et sans le moindre doute le brevet qui fait l'objet d'une opposition, l'omission dans l'acte d'opposition du titre de ce brevet ne constitue pas une irrégularité au sens de la règle 56(2) CBE. Normalement, il suffit de fournir le numéro de publication ou le numéro de dépôt de la demande, à condition que, avec toutes les autres indications contenues dans l'acte d'opposition, et en s'appuyant sur le dossier, il soit possible de déterminer sans le moindre doute quel est le brevet qui est en cause.