

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 26. Oktober 1987  
T 17/86 - 3.2.1\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Froid Satam Brandt

Stichwort: Kälteanlage/SATAM  
BRANDT

Artikel: 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "zulässige Änderung  
der europäischen Patentanmeldung -  
Beschränkung der Patentansprüche  
durch Aufnahme technischer  
Merkmale aus der Beschreibung"

*Leitsatz*

Ein aus den Anmeldungsunterlagen  
einzeln herausgegriffenes technisches  
Merkmal kann entsprechend Artikel 123  
(2) EPÜ in einen Patentanspruch auf-  
genommen werden, wenn aus den Anmel-  
dungsunterlagen zweifelsfrei hervor-  
geht, daß der Gegenstand der Kombina-  
tion der technischen Merkmale des so  
geänderten Patentanspruchs zur Erzie-  
lung des anmeldungsgemäßen Ergeb-  
nisses ausreicht.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 16. September 1982 einge-  
reichte und unter der Nummer 0 076  
716 veröffentlichte europäische Patent-  
anmeldung Nr. 82 401 687.7, für die die  
Priorität einer französischen Voranmel-  
dung vom 25. September 1981 in An-  
spruch genommen wurde, wurde am  
15. Oktober 1985 mit Entscheidung der  
Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Der Entscheidung lagen die am  
12. Juni 1985 eingereichten Patentan-  
sprüche zugrunde.

II. Die Prüfungsabteilung machte in  
ihrer Entscheidung geltend, daß der  
Gegenstand des Anspruchs 1 entgegen  
den Bestimmungen des Artikels 123 (2)  
EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in  
der eingereichten Fassung hinausgehe  
und daß deshalb entsprechend Artikel  
97 (2) EPÜ kein europäisches Patent  
erteilt werden könne.

Die Prüfungsabteilung stützte ihre  
Entscheidung darauf, daß der Umfang  
des Anspruches 1 durch Aufnahme ei-  
nes bestimmten technischen Merkmals,  
nämlich eines Heißdampfkühlventils,  
beschränkt worden sei, das zwar in den  
Anmeldungsunterlagen beschrieben  
sei, allerdings nur in Verbindung mit  
einem zweiten technischen Merkmal,

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.1 dated  
26 October 1987  
T 17/86 - 3.2.1\*  
(Translation)**

Composition of the Board:

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

Applicant: Froid Satam Brandt

Headword: Refrigeration  
plant/SATAM BRANDT

Article: 123(2) EPC

Keyword: "Admissible amendment  
of European patent application -  
limitation of claims by introducing  
technical features selected from the  
description"

*Headnote*

A technical feature taken in isolation  
from the application as filed can under  
Article 123(2) EPC be introduced into a  
claim if the application as filed unmis-  
takably shows that the combination of  
technical features in the new claim thus  
amended is sufficient to produce the  
result sought in the application.

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 82  
401 687.7 filed on 16 September 1982  
and published under No. 0 076 716,  
claiming the priority of a French appli-  
cation filed on 25 September 1981, was  
refused by the Examining Division on  
15 October 1985.

This decision was taken on the basis  
of the claims filed on 12 June 1985.

II. The Examining Division maintains  
in its decision that, under Article 97(2)  
EPC, because the subject-matter of  
Claim 1 extends beyond the content of  
the application as filed and therefore  
contravenes Article 123(2) EPC, it can-  
not grant a European patent.

It reasons that the scope of Claim 1  
was limited during examination by the  
introduction of a particular technical  
feature in the form of a desuperheating  
valve, which although described in the  
application as filed was disclosed there  
in association with a supercooler, and  
that nothing in the application as filed  
indicated that the invention could con-

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.1, en  
date du 26 octobre 1987  
T 17/86 - 3.2.1\*  
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: Froid Satam Brandt

Référence: Installation  
frigorifique/SATAM BRANDT

Article: 123(2) CBE

Mot-clé: "Modification admissible  
de la demande de brevet européen -  
limitation des revendications par  
l'introduction de caractéristiques  
techniques choisies dans la  
description"

*Sommaire*

Une caractéristique technique prise  
individuellement dans les pièces du  
dépôt peut être, en accord avec l'article  
123(2) CBE, introduite dans une reven-  
dication, s'il ressort sans ambiguïté de  
ces dernières que l'objet de la combi-  
naison des caractéristiques techniques de  
la revendication ainsi modifiée est suffi-  
sante pour obtenir le résultat visé par la  
demande.

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n°  
82 401 687.7 déposée le 16 septembre  
1982 et publiée sous le n° 0 076 716,  
pour laquelle est revendiquée la priorité  
d'une demande française antérieure  
déposée le 25 septembre 1981 est reje-  
tée le 15 octobre 1985 par la division  
d'examen.

Cette décision est rendue sur la base  
des revendications déposées le 12 juin  
1985.

II. La Division d'examen fait valoir  
dans sa décision que l'objet de la reven-  
dication 1 s'étend au-delà du contenu  
de la demande telle que déposée et ne  
satisfait pas aux dispositions de l'article  
123(2) de la CBE et que pour cette  
raison elle ne peut décider de délivrer le  
brevet européen conformément à l'arti-  
cle 97(2) de la CBE.

La Division d'examen base sa déci-  
sion sur le fait qu'en cours d'examen,  
l'étendue de la revendication 1 a été  
limitée par l'introduction d'une certaine  
caractéristique technique, à savoir  
l'emploi d'une vanne de désurchauffe  
qui, certes, était décrite dans les pièces  
du dépôt mais qui y était exposée en  
association avec une deuxième caracté-

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise  
abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Ent-  
scheidung in der Verfahrenssprache ist beim  
Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen  
Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30  
DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A  
copy of the full text in the language of proceed-  
ings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO  
Library in Munich) on payment of a photocopy-  
ing fee of DEM 1.30 per page.

\* 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  
service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich)  
moyennant versement d'une taxe de photoco-  
pie de 1,30 DEM par page.

nämlich einem Nachkühler; aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung gehe aber nirgendwo hervor, daß die Erfindung in einer Vorrichtung liegen könne, die dieses technische Merkmal für sich allein, also ohne das zweite technische Merkmal, aufweise.

III. Die Anmelderin legte am 2. Dezember 1985 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein ...

IV. Der Patentanspruch 1, auf den sich der Hauptantrag stützt, lautet wie folgt:

"Mehrkompressor-Kälteanlage mit einer Niederdruckstufe (12, 41) und einer Hochdruckstufe (13, 42), die in Serie geschaltet sind und jeweils mehrere Motorkompressoren und eigene Verbraucherstellen (14, 15, 43, 44) mit jeweils verschiedenen Verdampfungstemperaturen ( $t_1$ ,  $t_2$  mit  $t_1 < t_2$ ) aufweisen, die unter gleich hohem Druck mit einem flüssigen Kältemittel aus einem beiden Stufen gemeinsamen Kältemittelkondensatbehälter (28, 64) gespeist werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Anlage zur Erzielung einer guten Kühlleistung ein Ventil (31) aufweist, das bei Überhitzung sowohl des aus der Niederdruckstufe (12, 41) austretenden Kältemittels als auch des von den Verbraucherstellen (15, 44) der in Serie geschalteten Hochdruckstufe (13, 42) kommenden Kältefluids durch Einspritzung von entspanntem Kältemittel in den aus der Niederdruckstufe (12) austretenden Kältemittelstrom eine Abkühlung auf eine bestimmte Temperatur bewirkt"

Dieser Anspruch unterscheidet sich vom ursprünglich eingereichten Anspruch 1, der wie folgt lautete:

"Mehrkompressor-Kälteanlage mit einer Niederdruckstufe (12, 41) und mindestens einer Hochdruckstufe (13, 42) in Serienschaltung, dadurch gekennzeichnet, daß sie einerseits für jede Stufe eigene Verbraucherstellen (14, 15, 43, 44, 46) mit jeweils verschiedenen Verdampfungstemperaturen ( $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ ) und andererseits einen Kältemittelkreis aufweist, der alle diese Verbraucherstellen unter gleich hohem Druck mit einem flüssigen Kältemittel aus einem beiden Stufen gemeinsamen Kältemittelkondensatbehälter (28, 64) speist"

...

#### Entscheidungsgründe

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

2. Die Prüfungsabteilung hat völlig zu Recht geprüft, ob der auf ihren Bescheid hin eingereichte Hauptanspruch mit Artikel 123 (2) EPU vereinbar ist, wie es nach Artikel 97 (1) EPU vorgeschrieben ist.

2.1 Der neue Anspruch des Hauptantrags enthält im vorliegenden Fall alle Eigenschaften des ursprünglichen An-

sist in a device having the first of those technical features in isolation, i.e. without the second one.

III. The applicants appealed against this decision on 2 December 1985.

IV. Claim 1, on which the main request is based, reads as follows:

"Refrigerating unit with multiple motor compressors, having a low-pressure stage (12, 41) and a high-pressure stage (13, 42) in compound arrangement, each of which comprises several motor compressors and is provided with its own utilisation points (14, 15, 43, 44), which have different evaporation temperatures ( $t_1$ ,  $t_2$  with  $t_1 < t_2$ ) and are fed with a liquid refrigerant at equal high pressure from a condensed-refrigerant tank (28, 64) common to both stages, characterised in that, for greater efficiency, it comprises a valve (31) which, by injecting expanded refrigerant into the stream of liquid refrigerant discharged at said low-pressure stage (12), desuperheats to a selected level both the refrigerant discharged from the low-pressure stage (12, 41) and the liquid refrigerant arriving from the utilisation points (15, 44) belonging to the high-pressure stage in compound arrangement (13, 42)."

This claim differs from Claim 1 in the application as filed, which read as follows:

"Refrigerating unit with multiple motor compressors, having a low-pressure stage (12, 41) and at least one high-pressure stage (13, 42) in compound arrangement, characterised in that it comprises, on the one hand, utilisation points (14, 15, 43, 44, 46) belonging to each of these stages and having different evaporation temperatures ( $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ ) and, on the other, a refrigerating circuit feeding all these utilisation points with liquid refrigerant at equal high pressure from a condensed-refrigerant tank (28, 64) common to both stages."

...

#### Reasons for the Decision

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

2. As required by Article 97(1) the Examining Division considered whether the main claim filed in response to its first communication conformed to Article 123(2).

2.1 The new claim under the main request contains all the features of the original Claim 1 plus one new feature in

ristique technique, à savoir l'association de la vanne à un sous-refroidisseur, et que rien n'indiquait, dans la demande telle que déposée, que l'invention pouvait résider dans un dispositif présentant cette caractéristique technique prise isolément, c'est-à-dire un dispositif ne présentant pas la deuxième caractéristique technique.

III. Le 2 décembre 1985, la demanderesse forme un recours contre cette décision.

IV. La revendication 1 sur laquelle est basée la requête principale se lit comme suit:

"Installation frigorifique à multimotocompresseurs ayant un étage basse pression (12, 41), un étage haute pression (13, 42) montés en compound, comportant chacun plusieurs motocompresseurs, des points d'utilisation propres (14, 15, 43, 44), à températures d'évaporation respectivement différentes ( $t_1$ ,  $t_2$  avec  $t_1 < t_2$ ), alimentés en réfrigérant liquide sous une même haute pression, issu d'un réservoir de réfrigérant condensé (28, 64), commun à ces étages, caractérisée en ce qu'elle comprend en vue d'obtenir un bon rendement, une vanne (31) effectuant une désurchauffe à un niveau choisi à la fois du réfrigérant refoulé par l'étage basse pression (12, 41) et du fluide réfrigérant venant des points d'utilisation (15, 44) propres à l'étage haute pression (13, 42) monté en compound, par une injection de réfrigérant détendu dans le courant de fluide réfrigérant refoulé par cet étage basse pression (12)."

Cette revendication se distingue de la revendication 1 du dépôt qui se lisait comme suit:

"Installation frigorifique à multimotocompresseurs ayant un étage basse pression (12, 41) et au moins un étage haute pression (13, 42) montés en compound, caractérisée en ce qu'elle comprend d'une part des points d'utilisation (14, 15, 43, 44, 46), propres à chacun de ces étages et à températures d'évaporation respectivement différentes ( $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ ), et d'autre part un circuit frigorifique alimentant l'ensemble de ces points d'utilisation en réfrigérant liquide sous une même haute pression, issu d'un réservoir de réfrigérant condensé (28, 64), commun à ces étages."

...

#### Motifs de la décision

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

2. La Division d'examen a, de bon droit, considéré si la revendication principale, déposée en réponse à sa première notification, satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) dont il lui appartient, conformément à l'article 97(1), de veiller à l'application.

2.1 Dans le cas présent, la nouvelle revendication de la requête principale contient toutes les caractéristiques de

spruchs 1 zuzüglich eines neuen Merkmals, nämlich eines regulierbaren Heißdampfkühlventils.

2.2 Die Prüfungsabteilung hat die Auffassung vertreten, daß die Aufnahme dieses einzelnen technischen Merkmals, das in der Anmeldung nur in Verbindung mit einem Nachkühler beschrieben ist, zwar eine Beschränkung darstellt, tatsächlich jedoch den Gegenstand der Anmeldung über ihren Inhalt in der eingereichten Fassung hinaus erweitert und damit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.

2.3 Die Kammer stimmt mit der Prüfungsabteilung darin überein, daß Beschränkungen, die nicht zum Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung gehören, den Gegenstand der Patentanmeldung erweitern können (s. Entscheidung T 201/83, ABl. EPA 1984, 481, Nr. 2). Somit kommt die Prüfung auf Einhaltung des Artikels 123(2) EPÜ im Grunde einer Neuheitsprüfung gleich, d. h., durch die Änderung darf kein neuer Gegenstand entstehen (Entscheidung T 201/83, Nr. 3).

Das bedeutet nicht zwangsläufig, daß die technischen Merkmale des geänderten Anspruchs Gegenstand einer gesonderten Beschreibung, etwa eines konkreten Beispiels, gewesen sein müssen. Bedingung ist nur, daß alle diese technischen Merkmale in der ursprünglichen Anmeldung eindeutig beschrieben worden sind. Wird ein Merkmal, das nur in Verbindung mit anderen Merkmalen beschrieben worden ist, für sich allein beansprucht, so muß außerdem für den Fachmann aus der ursprünglichen Beschreibung zweifelsfrei ersichtlich sein, daß dieses technische Merkmal auch einzeln zu dem gewünschten Ergebnis führt.

3. Um festzustellen, ob der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 den Anforderungen des Artikels 123 (2) EPÜ genügt, muß daher geprüft werden, ob die Anmeldungsunterlagen alle technischen Merkmale der in dem geänderten Anspruch enthaltenen Vorrichtung eindeutig offenbaren und ob für den Fachmann zweifelsfrei feststeht, daß die Vorrichtung auch unabhängig von irgendeinem anderen Bestandteil so funktioniert, daß das von der nunmehr beanspruchten Erfindung angestrebte Ergebnis erzielt wird.

4. Dazu ist der Neuheitstest anzuwenden, anhand dessen sich feststellen läßt, ob ein später eingereichter Patentanspruch mit genau demselben Inhalt wie der bisherige Anspruch 1 im Hinblick auf die Anmeldung in der eingereichten Fassung einschließlich der Zeichnungen als nicht neu gelten kann; dabei sind nicht nur die im Anspruch genannten, sondern auch die dort nicht genannten technischen Merkmale zu berücksichtigen, da die Neuheit, wie unter 2.3 dargelegt, auch in der Auslassung eines der Bestandteile einer Vorrichtung liegen kann.

5. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung ihren Einwand, es liege ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor, auf folgende beiden Gründe gestützt:

the form of an adjustable desuperheating valve.

2.2 The Examining Division considered that the addition of this isolated technical feature, which in the application had been described solely in association with a supercooler, while representing a limitation nonetheless constituted an extension of the subject-matter beyond the content of the application as filed and was thus in breach of Article 123(2) EPC.

2.3 The Board agrees with the Examining Division that an extension of the subject-matter can result from the addition of limitations not contained in the application as filed (see Decision T 201/83, OJ EPO 1984, 481, Reasons point 2). Accordingly, the test for compliance with Article 123(2) EPC is basically a novelty test, i.e. no new subject-matter must be generated by the amendment (Decision T 201/83, Reasons point 3).

That does not mean that the technical features of the amended claim need to have been described separately, in a specific example, say. The only requirement is that all these technical features should have been clearly described in the original application. A further stipulation in the case of a feature claimed separately but described only in combination with others is that it should be evident beyond any doubt to a skilled person reading the original description that this isolated technical feature on its own enables the object in view to be achieved.

3. In order therefore to establish whether the device according to the new Claim 1 conforms to Article 123(2) EPC it needs to be ascertained whether the application as filed indisputably disclosed all the technical features of the device covered by the amended claim and whether it is clear beyond any doubt to a skilled person that the device can function independently of any other added element to achieve the object of the invention as now claimed.

4. With this in mind the novelty test must be applied to make sure that a claim filed after the existing Claim 1 and having exactly the same subject-matter could be regarded as not being new by comparison with the application as filed, including the drawings, taking into account not only the technical features present in the later claim but also those omitted. This is because, as indicated under 2.3 above, novelty could consist in the absence of one of the elements of a device.

5. In the present case the Examining Division objected that the requirements of Article 123(2) had not been fulfilled on two counts:

la revendication 1 d'origine, auxquelles a été ajoutée une nouvelle caractéristique, à savoir l'emploi d'une vanne réglable de désurchauffe.

2.2 La Division d'examen a considéré que l'addition de cette caractéristique technique isolée qui, dans la demande, a été uniquement décrite en association avec un sous-refroidisseur, bien que représentant une limitation, constituait une extension de l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée et contrevenait ainsi aux prescriptions de l'article 123(2) CBE.

2.3 La Chambre est d'accord avec la Division d'examen sur le fait qu'une extension de l'objet d'une demande de brevet peut résulter de l'apport de limitations qui ne font pas partie du contenu de la demande telle que déposée (voir décision T 201/83, JO OEB 1984, 481, point 2). Par conséquent, l'examen de conformité avec l'article 123(2) équivaut fondamentalement à un examen de nouveauté, c'est-à-dire qu'aucun objet nouveau ne doit résulter de la modification (point 3 de la décision T 201/83).

Cela ne signifie pas que les caractéristiques techniques de la revendication modifiée doivent nécessairement avoir fait l'objet d'une description séparée, telle qu'un exemple spécifique. Il est seulement nécessaire que toutes ces caractéristiques techniques aient été clairement décrites dans la demande d'origine. Il faut, en outre, qu'il apparaisse sans ambiguïté à l'homme du métier, à la lecture de la description d'origine, dans le cas d'une caractéristique revendiquée séparément mais décrite seulement en combinaison avec d'autres, que cette caractéristique technique isolée permet, à elle seule, d'obtenir le résultat recherché.

3. Afin de déterminer si le dispositif objet de la nouvelle revendication 1 en cause satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE, il appartient donc d'examiner si les pièces du dépôt révélaient de manière intangible toutes les caractéristiques techniques du dispositif couvert par la revendication modifiée et s'il apparaît sans ambiguïté à l'homme du métier que le dispositif peut fonctionner indépendamment de l'adjonction d'un quelconque autre élément pour obtenir le résultat visé par l'invention telle que maintenant revendiquée.

4. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer le test de nouveauté consistant à s'assurer qu'une revendication déposée postérieurement et ayant exactement le contenu de la revendication 1 actuelle pourrait être considérée comme non nouvelle au regard de la demande en cause telle que déposée y compris les dessins, non seulement en considérant les caractéristiques techniques présentes mais également les caractéristiques techniques absentes de ladite revendication car, comme indiqué au point 2.3 ci-dessus, la nouveauté pourrait résider dans l'absence de l'un des éléments d'un dispositif.

5. Dans le cas présent, la Division d'examen a basé son objection de non-conformité aux exigences de l'article 123(2) sur deux raisons:

- Das technische Merkmal, das sich auf den Nachkühler beziehe, sei nicht mit aufgenommen worden, obwohl es von dem des Heißdampfkühlventils nicht getrennt werden könne.

- Das technische Merkmal, das in der zur näheren Bezeichnung des Ventils verwendeten Formulierung "das eine Abkühlung auf eine bestimmte Temperatur bewirkt", bestehe, erscheine nicht in den Anmeldeunterlagen.

5.1 Was den ersten Grund anbelangt, so ist das Heißdampfkühlventil, wie von der Prüfungsabteilung festgestellt, in den Ausführungsbeispielen tatsächlich immer in Verbindung mit einem Nachkühler beschrieben; es ist deshalb zu prüfen, ob zum Anmeldezeitpunkt bekannt war, ob eine Vorrichtung, die generell unter den neuen Anspruch 1 fällt, auch ohne diesen Nachkühler funktionieren und das gewünschte Ergebnis, nämlich eine höhere Energieleistung, erzielen kann.

5.2 Obwohl an mehreren Stellen in der Beschreibung beide Bestandteile (Heißdampfabkühlung und Nachkühlung) unterschiedslos in Verbindung miteinander genannt sind, wird auf Seite 5, Zeilen 17 bis 29 im Anschluß an einen Vergleich zwischen einer bekannten fiktiven und der anmeldungsgemäßen Vorrichtung folgende Schlußfolgerung gezogen: "Es ist festzustellen, daß sich dank einer gezielten Abkühlung des von den Verbraucherstellen der Hochdruckstufe kommenden entspannten Gases und des aus der Niederdruckstufe der Vorrichtung austretenden Gases eine beachtliche Energieeinsparung bei der Kälteerzeugung an diesen Verbraucherstellen bei Verdampfungstemperaturen von 38°C und 10°C erzielen läßt."

5.3 Der alleinige Einsatz des Heißdampfkühlventils (ohne den Nachkühler) wäre demnach bei einem Vergleich der technischen Merkmale des neuen Anspruchs gegenüber der ursprünglichen Beschreibung nicht neu.

Es geht somit aus den Anmeldeunterlagen hervor, daß die beschriebene Vorrichtung unabhängig von der Nachkühlung funktionieren und auch ohne diese die von der anmeldungsgemäßen Vorrichtung angestrebte höhere Energieleistung erbringen kann.

Daraus folgt, daß die Aufnahme der Heißdampfabkühlung allein (ohne die Nachkühlung) in den ursprünglichen Anspruch 1 nicht gegen Artikel 123 (2) EPU verstößt.

5.4 Was das Ventil anbelangt, so hat die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung geltend gemacht, daß alle Ventile regulierbar seien, und das ist auch meistens der Fall. Außerdem ist aus den Abbildungen 2 und 3 der Anmeldung ersichtlich, daß das "Ventil" 31 mit einem Symbol dargestellt ist, das in der Kältetechnik normalerweise für ein handbetriebenes Expansionsventil verwendet wird. Dieses Symbol erscheint im übrigen auch in einigen

- The technical feature consisting in the supercooler was not included, whereas in the Examining Division's view it cannot be dissociated from the desuperheater.

- The technical feature which "desuperheats to a selected level", which characterised the valve, did not appear in the application as filed.

5.1 With regard to the first of these reasons, in the embodiments described the desuperheater is in fact always connected to a supercooler, as the Examining Division rightly stated. It now needs to be established whether it was recognised on the date of filing that a unit such as that generally covered by the new Claim 1 could work without the said supercooler and attain the desired result, namely an increase in energy output.

5.2 Although the two elements (desuperheating and supercooling) are associated without distinction at numerous points in the description, the following conclusion is drawn on page 5, lines 17 to 29, following a comparison between an imaginary unit based on the state of the art and a unit according to the application: "As a result of controlled desuperheating of the expanded gas arriving from the high-pressure stage's utilisation points and of the gas discharged from the low-pressure stage of the unit an appreciable saving of energy is achieved in the cooling process at these utilisation points at evaporation temperatures of 38°C and 10°C."

5.3 When the technical features of the new claim are compared with the original description, therefore, the use of a desuperheater on its own (without a supercooler) would not be new.

Accordingly, the device described in the application as filed can function without supercooling and at the same time produce the improvement in energy output which it is intended to achieve.

The addition of desuperheating alone (without supercooling) to the original Claim 1 does not therefore contravene Article 123(2) EPC.

5.4 With regard to the valve the appellants claim in their notice of appeal that all valves are adjustable, which is usually the case. Furthermore in Figures 2 and 3 of the application the "valve" 31 is represented by a symbol normally used in cooling technology to represent a manual pressure-reducing valve. This symbol moreover represents a valve of that type in some of the citations, for example US-A-4 151 724 (Figure 1, "expansion valve 86", column 3, line 17) or

- la première étant que la caractéristique technique mentionnant le sous-refroidisseur n'a pas été introduite alors que, d'après la Division d'examen, cette caractéristique technique ne peut être dissociée de celle mentionnant le désurchauffeur,

- la seconde raison étant que la caractéristique technique "effectuant une désurchauffe à un niveau choisi", qui caractérise la vanne, ne figurait pas dans les pièces du dépôt.

5.1 En ce qui concerne la première raison, on constate que, comme l'a remarqué la Division d'examen, dans les exemples de réalisation décrits, le désurchauffeur est effectivement toujours en liaison avec un sous-refroidisseur et il y a lieu de vérifier s'il avait été reconnu, au jour du dépôt, qu'une installation telle que celle généralement couverte par la nouvelle revendication 1 pouvait fonctionner sans ledit sous-refroidisseur et procurer le résultat visé, à savoir une augmentation du rendement énergétique.

5.2 Or, bien qu'en maints endroits de la description les deux éléments (désurchauffe et sous-refroidissement) soient associés sans distinction, il apparaît qu'à la page 5, lignes 17 à 29, à la suite d'une comparaison entre une fiction partant de l'état de la technique et une installation objet de la demande, il est conclu: "on remarque que grâce à une désurchauffe volontaire du gaz détendu venant des points d'utilisation de l'étage haute pression et du gaz refoulé de l'étage basse pression de l'installation, une appréciable économie d'énergie dépensée est réalisée dans la production du froid dans ces points d'utilisation à températures d'évaporation 38°C et 10°C."

5.3 L'emploi d'un désurchauffeur seul (sans sous-refroidisseur), en comparaison avec les caractéristiques techniques de la nouvelle revendication ne serait donc pas nouveau vis-à-vis de la description d'origine.

Il apparaît donc, à la lecture des pièces du dépôt, que le dispositif décrit peut fonctionner indépendamment du sous-refroidissement et est en mesure, en l'absence de ce dernier, de procurer l'amélioration du rendement énergétique visée par le dispositif objet de la demande.

Il en est conclu que le fait d'ajouter la désurchauffe seule (sans le sous-refroidissement) dans la revendication 1 d'origine, n'enfreint pas l'exigence de l'article 123(2) de la CBE.

5.4 En ce qui concerne la vanne, la requérante a fait valoir dans son mémoire de recours que toute vanne est réglable, ce qui est le cas le plus fréquent. De plus, l'étude des figures 2 et 3 de la demande permet de constater que la "vanne" 31 est représentée à l'aide d'un symbole qui est normalement utilisé dans la technique du froid pour représenter un détendeur à main. Ce symbole apparaît d'ailleurs dans certains des documents opposés, voir par

Entgegenhaltungen, so z. B. in den Druckschriften US-A-4 151 724 (Abbildung 1 "expansion valve 86", Spalte 3, Zeile 17) und DE-A-1 501 115 (Abbildungen 1 und 2, "Expansionsventil 16", S. 16, Zeile 11).

5.5 Die Beschwerdekammern des EPA haben immer die Auffassung vertreten, daß die in den Zeichnungen enthaltenen Merkmale in die Ansprüche aufgenommen werden können, sofern sie vom Fachmann bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise in Einklang mit dem Gesamthalt der Beschreibung den Zeichnungen als zur Erfindung gehörend entnommen werden können (s. Entscheidung T 169/83, ABl. EPA 1985, 193).

Da in den Abbildungen 1 und 2 klar und zweifelsfrei ein regulierbares Ventil wiedergegeben ist, ist die Kammer daher der Auffassung, daß seine Verwendung in den Anmeldungsunterlagen in Verbindung mit der Heißdampfabkühlung der betreffenden Gasströme auf eine bestimmte Temperatur (Beschreibung, Seite 5, Zeilen 10 bis 14 und Zeilen 23 bis 29) offenbart war. Ein solcher Anspruch wäre demnach gegenüber den Anmeldungsunterlagen nicht neu.

5.6 Die Aufnahme der entsprechenden technischen Merkmale in den Hauptanspruch stellt also keine Änderung dar, die aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ zurückgewiesen werden kann.

...

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

- Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

- Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, die Prüfung auf der Grundlage folgender Unterlagen fortzusetzen:

...

DE-A-1 501 115 (Figures 1 and 2, "expansion valve 16", page 16, line 11).

5.5 EPO Boards of Appeal have always allowed features of the drawings to be incorporated in the claims provided that those features are clearly, unmistakably and fully derivable from the drawings in terms of structure and function by a person skilled in the art and so corroborated by the content of the description as a whole as to be manifestly part of the invention (Decision T 169/83, OJ EPO 1985, 193).

The Board accordingly considers that, since Figures 1 and 2 clearly and unmistakably represent an adjustable valve, the use of such a valve was disclosed in the application documents in association with desuperheating to a selected temperature of the gas currents in question (description, page 5, lines 10 to 14 and 23 to 29). Any such claim would therefore no longer be new vis-à-vis the application as filed.

5.6 Consequently, the incorporation in the main claim of the corresponding technical features does not constitute an amendment which can be refused under Article 123(2) EPC.

...

#### Order

##### For these reasons, it is decided that:

- the contested decision is set aside;

- the case is remitted to the department of first instance with the order that examination be completed in the light of the following documents:

...

exemple le document US-A-4 151 724 (figure 1, "expansion valve 86", colonne 3, ligne 17) ou DE-A-1 501 115 (figures 1 et 2, "Expansionsventil 16", page 16, ligne 11) comme représentant un détendeur.

5.5 Les chambres de recours de l'OEB ont toujours admis que les caractéristiques contenues dans les dessins, à condition que l'homme du métier puisse, en accord avec le contenu global de la description, de façon claire et sans ambiguïté, déduire dans leur totalité et directement des dessins ces caractéristiques et les considérer comme faisant partie de l'invention du point de vue structurel et fonctionnel (voir décision T 169/83, JO OEB 1985, 193).

Par conséquent, la Chambre estime que les figures 1 et 2 représentant clairement et sans ambiguïté une vanne réglable, l'emploi d'une telle vanne était divulgué dans les pièces du dépôt, en association avec la désurchauffe à un niveau choisi des courants de gaz concernés (description, page 5, lignes 10 à 14 et lignes 23 à 29). Donc, une telle revendication ne serait plus nouvelle au regard des pièces du dépôt.

5.6 Par suite, l'introduction, dans la revendication principale, des caractéristiques techniques correspondantes ne constitue pas une modification pouvant être refusée selon l'article 123(2) CBE.

...

#### Dispositif

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

- la décision attaquée est annulée;

- l'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de la procédure d'examen sur la base des documents suivants:

...