

vor; vielmehr würde die Zulassung geänderter Ansprüche auch deren Prüfung im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ erfordern, was angesichts des in Unterabschnitt 2.3 Ausgeführten zu einer Beanstandung und damit zu einer weiteren Verzögerung des Verfahrens führen müßte.

3.5. Nach Überzeugung der Kammer ist somit die vorgeschlagene Änderung unter Berücksichtigung der vorstehenden verfahrensrechtlichen sowie der materiellen Erwägungen des Abschnitts 2 weder sachdienlich noch erforderlich. Sie wird daher nicht zugelassen.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

would entail examining them in the light of Article 84 EPC, which in view of what has been said in point 2.3 would necessarily give rise to an objection and thus delay the proceedings further.

3.5 The Board is thus satisfied that, in view of the procedural and substantive considerations referred to above, the proposed amendment is neither appropriate nor necessary. Accordingly it is not allowed.

...

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal is dismissed.

si les revendications modifiées étaient jugées recevables, il serait nécessaire d'examiner également si elles répondent aux exigences de l'article 84 CBE, ce qui, compte tenu de ce qui a été exposé au point 2.3, entraînerait des contestations et, par suite, un nouveau retard dans le déroulement de la procédure.

3.5. La Chambre est convaincue que, compte tenu des considérations développées ci-dessus au point 2 en ce qui concerne le fond de ces revendications et de ce qui vient d'être rappelé au sujet du déroulement de la procédure, la modification proposée n'est ni opportune ni nécessaire. Elle n'est donc pas acceptée.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. Oktober 1987
T 416/86 - 3.4.1*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: H. Reich
C. Payraudeau

Anmelder: Boehringer Mannheim GmbH

Stichwort: Reflexionsphotometer/BOEHRINGER

Artikel: 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Änderung der europäischen Patentanmeldung - unzulässige Änderung der Patentansprüche beim Ersatz struktureller Anspruchsmerkmale durch Ihre offenbarte Funktion"

Leitsatz

Der Ersatz eines offenbaren speziellen Merkmals durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck (hier: der Ersatz der speziellen Strukturmerkmale einer Blende durch deren Funktion) stellt eine unter Artikel 123 (2) EPÜ fallende unzulässige Änderung dar, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte in Verbindung mit dem Anmeldegegenstand gebracht werden.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 29 October 1987
T 416/86 - 3.4.1*
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: H. Reich
C. Payraudeau

Applicant: Boehringer Mannheim GmbH

Headword: Reflection photometer/BOEHRINGER

Article: 123 (2) EPC

Keyword: "Amendment to European patent application - inadmissible amendment to claims in replacing structural features by their disclosed function"

Headnote

Replacing a disclosed specific feature by a broad general expression (in this case, replacing the specific structural features of an aperture by its function) constitutes an amendment inadmissible under Article 123 (2) EPC where use of such a general expression for the first time implicitly associates with the subject-matter of the application specific features going beyond the initial disclosure.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 29 octobre 1987
T 416/86 - 3.4.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: H. Reich
C. Payraudeau

Demandeur: Boehringer Mannheim GmbH

Référence: Photomètre par réflexion/BOEHRINGER

Article: 123 (2) CBE

Mot-clé: "Modification de la demande de brevet européen - modification inadmissible des revendications lors du remplacement de caractéristiques structurales par l'exposé de leur fonction"

Sommaire

Le remplacement d'une caractéristique spéciale divulguée par une expression généralisante (en l'espèce: remplacement des caractéristiques spéciales de la structure d'un diaphragme par l'indication de sa fonction) constitue une modification inadmissible au regard de l'article 123 (2) CBE lorsque, par le biais de cette généralisation, des caractéristiques spéciales autres que celles déjà divulguées sont pour la première fois associées de façon implicite à l'objet de la demande.

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung 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 proceedings may be obtained from Dep. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying 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 photocopie de 1,30 DEM par page.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der europäischen Patentanmeldung 82 108 380.5 (Veröffentlichungsnummer: 0 075 766).

II. Die Anmeldung wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. ...

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Ersatz konkreter konstruktiver Merkmale einer Blende durch eine einer Aufgabenstellung entsprechende allgemeine funktionelle Angabe bei der Überführung des Anspruchs 5 in einen unabhängigen Anspruch eine unzulässige Änderung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstelle.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt.

...

V. Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"1. Vorrichtung zur reflexionsphotometrischen Messung des Reflexionsvermögens einer Meßfläche (4), die einen bestimmten, zur Auswertung heranzuziehenden Teil einer Objektfläche, insbesondere eines Testfeldes (6) zur Bestimmung medizinisch relevanter Bestandteile von Körperflüssigkeiten bildet, mit einer Lichtquelle (58) zur Beleuchtung der Meßfläche (4) bevorzugt mit diffusum Licht, einem Photoempfänger (2) zum Empfang des von der Meßfläche (4) reflektierten Lichtes und einer im Strahlengang zwischen Meßfläche (4) und Photoempfänger (2) angeordneten Blende (8), dadurch gekennzeichnet, daß die Blende (8) eine im wesentlichen in Form einer sich zum Photoempfänger hin verjüngenden Kegelmantelfläche ausgebildete Blendenfläche (10) aufweist und die Blendenfläche (10) die Symmetrieachse (30) des Strahlengangs über einen Teil (16) von dessen Länge mit einer absorbierenden Oberfläche (11) im wesentlichen symmetrisch umgibt, so daß ein von außerhalb der Meßfläche reflektierter Lichtstrahl weder direkt noch nach einer Reflexion an der Blendenfläche zum Photoempfänger gelangen kann."

VI. Der geltende Patentanspruch 5 gemäß Hauptantrag lautet:

"5. Vorrichtung zur reflexionsphotometrischen Messung des Reflexionsvermögens einer Meßfläche (4), die einen bestimmten, zur Auswertung heranzuziehenden Teil einer Objektfläche, insbesondere eines Testfeldes (6) zur Bestimmung medizinisch relevanter Bestandteile von Körperflüssigkeiten bildet,

mit einer Lichtquelle und einer Ulbricht'schen Kugel zur diffusen Beleuchtung der Meßfläche (4), wobei die Ulbricht'sche Kugel auf ihrer inneren Oberfläche eine Referenzfläche hat,

mit einem ersten Photoempfänger

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants are the applicants of European patent application 82108 380.5 (publication No. 0 075 766).

II. The application was refused by the Examining Division. ...

The reason given for the refusal was that, when Claim 5 was transformed into an independent claim, the replacement of specific constructional features of an aperture by a general indication of its function corresponding to the problem constituted an amendment inadmissible under Article 123 (2) EPC.

III. The appellants filed an appeal against this decision.

...

V. Claim 1 according to the main request was worded as follows:

"1. Device for measuring by reflectance photometry the reflectance of a measurement area (4) on an object surface, typically of a test panel (6) for identifying medically significant components of body fluids, comprising a light source (58) to illuminate the measurement area (4) preferably with diffuse light, a photodetector (2) to receive the light reflected by the measurement area (4) and an aperture (8) positioned in the optical path between measurement area (4) and photodetector (2), characterised in that the aperture surface (10) is substantially in the shape of a truncated cone tapering towards the photodetector and surrounds substantially symmetrically the axis of symmetry (30) of the optical path for part (16) of its length with an absorbing surface (11) so that a light beam reflected from outside the measurement area can pass to the photodetector neither direct nor by reflection from the aperture surface."

VI. Claim 5 as now worded according to the main request reads as follows:

"5. Device for measuring by reflectance photometry the reflectance of a measurement area (4) on an object surface, typically of a test panel (6) for identifying medically significant components of body fluids, comprising,

a light source and an Ulbricht globe for the diffuse illumination of the measurement area (4), in which the Ulbricht globe has a reference area on its inner surface,

a first photodetector (44) to receive

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a déposé la demande de brevet européen n° 82 108 380.5, publiée sous le numéro 0 075 766.

II. Cette demande a été rejetée par la division d'examen. ...

La division d'examen a rendu sa décision au motif que le remplacement de caractéristiques concrètes relatives à la conception d'un diaphragme par l'exposé en termes généraux d'une fonction correspondant à l'énoncé d'un problème, à l'occasion de la transformation de la revendication 5 en une revendication indépendante, constituait une modification inadmissible au sens de l'article 123 (2) CBE.

III. La requérante a formé un recours contre cette décision.

V. Le texte de l'actuelle revendication 1 contenue dans la requête principale s'énonce comme suit:

"1. Dispositif pour l'analyse photométrique par réflexion du pouvoir réfléchissant d'une surface de mesure (4) constituant une partie déterminée d'une surface d'objet à examiner, notamment d'un champ d'essai (6) pour le dosage des constituants médicalement importants dans des liquides organiques, qui comprend une source lumineuse (58) pour l'éclairage de la surface de mesure (4), de préférence avec de la lumière diffuse, un photo-récepteur (2) pour la réception de la lumière réfléchie par la surface de mesure (4) et un diaphragme (8) placé sur le trajet des rayons entre la surface de mesure (4) et le photo-récepteur (2), caractérisé en ce que le diaphragme (8) comporte une surface de diaphragme (10) qui a sensiblement la forme d'une surface de tronç de cône allant en s'amincissant vers le photo-récepteur et en ce que la surface de diaphragme (10) entoure, d'une manière essentiellement symétrique, sur une partie (16) de sa longueur, l'axe de symétrie (30) du trajet des rayons par une surface absorbante (11), de sorte qu'aucun rayon lumineux réfléchi à l'extérieur de la surface de mesure ne peut arriver jusqu'au photo-récepteur, ni directement, ni après réflexion sur la surface de diaphragme."

VI. Le texte de l'actuelle revendication 5 contenue dans la requête principale s'énonce comme suit:

"5. Dispositif pour l'analyse photométrique par réflexion du pouvoir réfléchissant d'une surface de mesure (4) constituant une partie déterminée d'une surface d'objet à examiner, notamment d'un champ d'essai (6) pour le dosage des constituants médicalement importants dans les liquides organiques, qui comprend

une source lumineuse et une sphère d'Ulbricht pour l'éclairage en lumière diffuse de la surface de mesure (4), la sphère d'Ulbricht ayant sur sa surface interne une surface de référence,

un premier photo-récepteur (44) pour la

(44) zum Empfang des von der Meßfläche reflektierten Lichts und einer im Strahlengang zwischen Meßfläche (4) und Photoempfänger (44) angeordneten ersten Blende (8),

mit einem zweiten Photoempfänger (46) zum Empfang des von der Referenzfläche reflektierten Lichts,

dadurch gekennzeichnet, daß

die Lichtquelle eine Leuchtdiode (58) ist und

beide Photoempfänger (44, 46) in der Ulbricht'schen Kugel angeordnet sind, wobei

der erste Photoempfänger (44) auf die Meßfläche (4) gerichtet ist und die erste Blende (8) zwischen ihm und der Meßfläche (4) so ausgebildet und angeordnet ist, daß sie störende Randstrahlen praktisch vollständig ausblendet, und

der zweite Photoempfänger (46) auf die Referenzfläche (62) der Ulbricht'schen Kugel gerichtet ist."

Die Ansprüche 2 bis 4 und 6 bis 12 gemäß Hauptantrag sind von Anspruch 1 beziehungsweise von Anspruch 5 abhängig.

VIII. Hinsichtlich des Hauptantrages stützt die Beschwerdeführerin nunmehr ihre Auffassung, der Ersatz der Strukturmerkmale der Blende (8) durch die in den Anspruch 5 gemäß Hauptantrag aufgenommene Blendenwirkung - wonach "die erste Blende (8) ... so ausgebildet und angeordnet ist, daß sie störende Randstrahlen praktisch vollständig ausblendet" - widerspreche nicht Artikel 123(2) EPÜ, im wesentlichen auf folgenden Argumente:

a) Die in Anspruch 5 aufgenommene Blendenfunktion sei in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 3, Zeilen 31 bis 33, wörtlich offenbart;

...

c) ... Für die Überprüfung der Offenbarung sei ein Neuheitstest als hinreichend anzusehen. So nehme die im ursprünglichen Anspruch 5 definierte spezielle Blende die Neuheit der im strittigen Anspruch 5 allgemein durch ihre Wirkung definierten Blende vorweg. ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zum Hauptantrag:

2.1 Zulässigkeit der beantragten Änderungen in Anspruch 5

2.1.1 Der unabhängige Anspruch 5 des Hauptantrags ist aus dem ursprünglichen abhängigen Anspruch 5 hervorgegangen, dessen sachlicher Inhalt einmal durch zusätzliche Aufnahme von in der Beschreibung offenbarten konkre-

the light reflected by the measurement area and a first aperture (8) positioned in the optical path between measurement area (4) and photodetector (44),

a second photodetector (46) to receive the light reflected by the reference area,

characterised in that

the light source is a light-emitting diode (58) and

the two photodetectors (44, 46) are positioned in the Ulbricht globe,

the first photodetector (44) is directed at the measurement area (4) and the first aperture (8) between the first photodetector and the measurement area (4) is so designed and positioned that it virtually completely blocks out extraneous peripheral rays, and

the second photodetector (46) is directed at the reference area (62) of the Ulbricht globe."

Claims 2 to 4 and 6 to 12 according to the main request are dependent on Claims 1 and 5 respectively.

...

VIII. With regard to the main request, the principal arguments advanced by the appellants in support of their contention that replacement of the structural features of the aperture (8) by the aperture function included in Claim 5 as identified in the main request according to which "the first aperture (8) ... is so designed and positioned that it virtually completely blocks out extraneous peripheral rays" are as follows:

(a) The aperture function included in Claim 5 was explicitly disclosed in the original description, page 3, lines 31 to 33;

...

(c) ... Novelty is a sufficient test of the scope of the previous disclosure, and the special aperture defined in the original Claim 5 destroys the novelty of the aperture defined generally in terms of its function in the contested version of that claim. ...

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Re the main request:

2.1 Admissibility of the requested amendments to Claim 5.

2.1.1 The independent Claim 5 as identified in the main request is based on the original dependent Claim 5 whose substance has firstly been defined in greater detail by adding specific structural features disclosed in the de-

réception de la lumière réfléchiée par la surface de mesure et un premier diaphragme (8) placé sur le trajet des rayons entre la surface de mesure (4) et le photo-récepteur (44),

un deuxième photo-récepteur (46) pour la réception de la lumière réfléchiée par la surface de mesure,

caractérisé en ce que

la source lumineuse est une diode électroluminescente (58),

les deux photo-récepteurs (44, 46) sont disposés à l'intérieur de la sphère d'Ulbricht,

le premier photo-récepteur (44) étant dirigé sur la surface de mesure (4), et le premier diaphragme (8) entre ce premier photo-récepteur et la surface de mesure (4), étant conçu et disposé de manière à éliminer pratiquement tous les rayons marginaux parasites, et en ce que

le deuxième photo-récepteur (46) est dirigé sur la surface de référence (62) de la sphère d'Ulbricht."

Les revendications 2 à 4 et 6 à 12 contenues dans la requête principale sont respectivement dépendantes des revendications 1 et 5.

VIII. S'agissant de la requête principale, la requérante estime désormais que le remplacement des caractéristiques structurales du diaphragme (8) par l'inclusion de la fonction de ce diaphragme dans la revendication 5 selon la requête principale - "le premier diaphragme (8) étant conçu et disposé ... de manière à éliminer pratiquement tous les rayons marginaux parasites" - n'est pas contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE, et les arguments qu'elle développe à cet égard sont essentiellement les suivants:

a) la fonction du diaphragme incluse dans la revendication 5 était expressément divulguée page 31, lignes 31 à 33 de la description initiale;

...

c) ... En ce qui concerne l'examen de l'objet divulgué, un test de nouveauté devrait être suffisant. Ainsi, la définition du diaphragme spécial qui est donnée dans la revendication initiale 5 détruit la nouveauté du diaphragme défini en termes généraux dans la revendication litigieuse 5 par l'action qu'il exerce. ...

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Requête principale:

2.1 Admissibilité des modifications demandées en ce qui concerne la revendication 5.

2.1.1 La revendication indépendante 5 contenue dans la requête principale est issue du texte initial de la revendication dépendante 5, dont le contenu technique a été d'une part spécifié par l'adjonction de caractéristiques structu-

ten Strukturmerkmalen spezifiziert und zum anderen durch den Ersatz der die Blendenstruktur kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 durch eine in der Beschreibung, Seite 3, Zeilen 31 - 33 offenbarte Angabe der Blendenwirkung verallgemeinert worden ist. Über ihre Rückbeziehung auf den Anspruch 1 hatte die im ursprünglichen Anspruch 5 beanspruchte Meßvorrichtung mit zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern Blenden, die folgende vier Strukturmerkmale aufwiesen:

Die Blendenfläche war eine Kegelmantelfläche (Merkmal 1), welche die Symmetrieachse des Strahlenganges im wesentlichen symmetrisch umgab (Merkmal 2), sich zum Photoempfänger hin verjüngte (Merkmal 3) und eine absorbierende Oberfläche hatte (Merkmal 4). Die gemäß Anspruch 5 des geltenden Hauptantrags beanspruchte Meßvorrichtung mit zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern hat nunmehr zwischen der Meßfläche und einem ersten Photoempfänger eine Blende, "die so ausgebildet und angeordnet ist, daß sie störende Randstrahlen praktisch vollständig ausschaltet".

2.1.2 Nach Auffassung der Kammer ist ein solcher Ersatz eines offenbarten speziellen Merkmals durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck als eine unter Artikel 123 (2) EPÜ fallende unzulässige Änderung anzusehen, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte in Verbindung mit dem Anmeldungsgegenstand gebracht werden. Dies zeigt schon, daß der Auffassung der Beschwerdeführerin in Punkt VIII - b, die Erweiterung eines Anspruchsmerkmals ziehe ausschließlich eine unter Artikel 123 (3) EPÜ fallende Erweiterung des Schutzbereichs nach sich, nicht gefolgt werden kann.

Im vorliegenden Fall werden über den Ersatz der genannten speziellen Blendenstruktur durch deren Funktion auch Blenden, die zwar die gleiche Wirkung erzeugen, aber eine von der in Anspruch 1 genannten abweichende Struktur aufweisen, innerhalb einer Meßvorrichtung mit zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern beansprucht. Aus den vorstehend genannten Gründen wäre ein solcher Ersatz im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nur dann zulässig, wenn für den Fachmann durch den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen eine Meßvorrichtung mit zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern und mit zumindest einer von der in Anspruch 1 genannten, speziellen Blendenstruktur abweichenden Struktur mitumfaßt wäre. Dies ist nicht der Fall.

2.1.3 Der Beschwerdeführer ist zwar darin zuzustimmen, daß während des Erteilungsverfahrens ein Merkmal unabhängig von dem ihm in den ursprünglichen Unterlagen gegebenen

description and secondly been generalised in that the features in Claim 1 characterising the aperture structure have been replaced by an indication of the aperture function disclosed in the description, page 3, lines 31 to 33. By virtue of the reference back to Claim 1 the measuring device claimed in original Claim 5 with two photodetectors positioned in an Ulbricht globe had apertures possessing the following four structural features:

The aperture surface was in the shape of a truncated cone (feature 1) which surrounded substantially symmetrically the axis of symmetry of the optical path (feature 2), tapered towards the photodetector (feature 3) and had an absorbing surface (feature 4). The measuring device with two photodetectors positioned in an Ulbricht globe claimed in Claim 5 as now identified in the main request features, between the measurement area and a first photodetector, an aperture "which is so designed and positioned that it virtually completely blocks out extraneous peripheral rays".

2.1.2 The Board considers that replacing a disclosed specific feature by a broad general expression in this way must be regarded as an amendment inadmissible under Article 123 (2) EPC where use of such a general expression for the first time implicitly associates with the subject-matter of the application specific features going beyond the initial disclosure. This in itself shows that the Board cannot go along with the appellants when they say in point VIII - b that the extension of a claimed feature merely entails an extension of the protection conferred for the purposes of Article 123 (3) EPC.

In the present case the replacement of the described specific aperture structure by its function means that apertures having the same function but a different structure to that described in Claim 1 in a measuring device with two photodetectors positioned in an Ulbricht globe are also being claimed. For the reasons given above such replacement would be admissible under Article 123 (2) EPC only if, to a person skilled in the art, a measuring device with two photodetectors positioned in an Ulbricht globe and having at least one structure differing from the specific aperture structure claimed in Claim 1 were also covered by the content of the original application documents. This is not the case.

2.1.3 The appellants' view that during the grant procedure a feature can be omitted, regardless of the significance assigned to it in the original documents, if no new technical teaching results is

raies concrètes, déjà exposées dans la description, et qui a d'autre part été généralisé en remplaçant les caractéristiques de la structure du diaphragme, énoncées dans la revendication 1, par l'indication de l'action de ce diaphragme, action qui était déjà divulguée dans la description, page 3, lignes 31 à 33. Du fait de la référence à la revendication 1, le dispositif de mesure défini dans la revendication initiale 5, doté de deux photo-récepteurs disposés à l'intérieur d'une sphère d'Ulbricht, comportait des diaphragmes dont la structure présentait les quatre caractéristiques suivantes:

La surface du diaphragme avait la forme d'une surface de tronc de cône (caractéristique 1), entourant d'une manière essentiellement symétrique l'axe de symétrie du trajet des rayons (caractéristique 2), allant en s'amincissant vers le photo-récepteur (caractéristique 3) et ayant une surface absorbante (caractéristique 4). Le dispositif de mesure revendiqué dans la revendication 5 contenue dans l'actuelle requête principale, et qui est pourvu de deux photo-récepteurs disposés à l'intérieur d'une sphère d'Ulbricht, comporte désormais, entre la surface de mesure et un premier photo-récepteur, un diaphragme "conçu et disposé de manière à éliminer pratiquement tous les rayons marginaux parasites".

2.1.2 La Chambre estime que le remplacement par une expression généralisante d'une caractéristique spéciale déjà divulguée constitue une modification inadmissible au regard de l'article 123 (2) CBE, lorsque, par le biais de cette généralisation, des caractéristiques spéciales autres que celles déjà divulguées sont pour la première fois associées de façon implicite à l'objet de la demande. Ne serait-ce que pour cette raison, il n'est pas possible de suivre la requérante quand, au point VIII - b, elle allègue que l'extension d'une caractéristique énoncée dans une revendication entraîne uniquement une extension de la protection relevant de l'article 123 (3) CBE.

Dans la présente espèce, le fait de remplacer les indications concernant la structure spéciale du diaphragme par l'exposé de sa fonction, revient à revendiquer également, pour un dispositif de mesure avec deux photo-récepteurs disposés dans une sphère d'Ulbricht, des diaphragmes qui, certes, exercent la même action, mais dont la structure est différente de celle énoncée dans la revendication 1. Il ressort de ce qui précède qu'un tel remplacement ne serait admissible au regard de l'article 123 (2) CBE que si, pour l'homme du métier, le contenu des pièces initiales de la demande englobait un dispositif de mesure avec deux photo-récepteurs disposés dans une sphère d'Ulbricht, et au moins un diaphragme d'une structure différente de la structure spéciale définie dans la revendication 1. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

2.1.3 Il y a certes lieu de convenir avec la requérante qu'il est possible, au cours de la procédure de délivrance, d'abandonner une caractéristique, indépendamment de l'importance qui lui

Gewicht weggelassen werden kann, wenn dadurch keine neue technische Lehre entsteht; vgl. Punkt VIII - c. Doch im vorliegenden Fall bedeutet die Abänderung der Blende mit der in Anspruch 1 definierten Struktur in eine beliebige, lediglich durch die gleiche Wirkung definierte Blende, daß nunmehr auch sämtliche Äquivalente der ursprünglich beanspruchten Blende mit den übrigen Merkmalen der Meßvorrichtung gemäß Anspruch 5 - u. a. mit den zwei in der Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern - kombinierbar sein sollen. Das Bekanntsein eines Arbeitsmittels (hier: speziell ausgebildete Blende) nimmt aber dessen Äquivalente (hier: anders ausgebildete Blenden mit gleicher Wirkung wie die erstere) nicht neuheitsschädlich vorweg, selbst wenn diese an sich allgemein bekannt sind (vgl. Richtlinien, C-IV, 7.2). Dies hat zur Folge, daß die Äquivalente eines offenbaren Arbeitsmittels als neu und damit als nicht offenbart anzusehen sind, wenn die ursprünglichen Unterlagen hierauf keinen Hinweis enthalten. Dies ist bei der Anwendung des sog. Neuheitstests zur Prüfung der Zulässigkeit einer Verallgemeinerung eines Merkmals einer Erfindung stets zu berücksichtigen.

Im vorliegenden Fall ist also festzustellen, ob die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen irgendeinen Hinweis auf die Verwendbarkeit äquivalenter Blendenformen in der Meßvorrichtung gemäß dem ursprünglichen Anspruch 5 enthalten.

2.1.4 Nach eingehender Prüfung der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ist die Kammer entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin in Punkt VIII - d überzeugt, daß die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen dem Fachmann keinerlei Hinweis geben, in der Meßvorrichtung gemäß dem ursprünglichen Anspruch 5 mit zwei Photoempfängern in einer Ulbricht'schen Kugel irgendeine andere - gleichwirkende oder nicht gleichwirkende - Blende als die im Anspruch 1 definierte Blende vorzusehen. Der Hinweis auf andere bekannte Blendenformen in der Beschreibung Seite 4, Zeilen 9 - 16, gibt dem Fachmann losgelöst von der Meßvorrichtung mit der Ulbricht'schen Kugel und den zwei Photoempfängern ausschließlich die Lehre, daß die in Anspruch 1 beschriebene Blende eine gegenüber dem Stand der Technik um den Faktor 10 geringere Restreflexion des unerwünschten Streulichts ermöglicht. Aus dieser Angabe des Vorteils der Erfindung kann der Fachmann keinesfalls schließen, daß in der zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordnete Photoempfänger aufweisenden Meßvorrichtung die zum Stand der Technik gehörenden Blenden mit einer um den Faktor 10 höheren Restreflexion der Störstrahlung verwendbar sind. Vielmehr weist die Beschreibung Seite 2, Zeilen 22 bis 29, ausdrücklich darauf hin, daß bei den kleinen, handlichen

correct; cf. point VIII - c. However, in the present case changing the aperture with the structure defined in Claim 1 into any aperture defined only by its having the same function means that any equivalent of the originally claimed aperture could be combined with the other features of the measuring device claimed in Claim 5 - inter alia with the two photodetectors positioned in the Ulbricht globe. The fact that a technical means (in this case: an aperture of a given design) is known does not deprive its equivalents (in this case: apertures of a different design but having the same function as the former) of novelty even if the latter are already generally known as such (cf. Guidelines, EPO C-IV, 7.2). The equivalents of a disclosed technical means must therefore be regarded as new and not disclosed if no reference to them is contained in the original documents. This must always be taken into account when using the "novelty test" to examine whether a generalisation of a feature of an invention is admissible.

In the present case, therefore, it is necessary to establish whether the original documents contain any reference to the use of equivalent forms of aperture in the measuring device as claimed in the original Claim 5.

2.1.4 Having thoroughly examined the application documents the Board is satisfied, contrary to the opinion expressed by the appellants in point VIII - d, that the original documents give no indication to the skilled person that any other aperture - having the same function or not - than that defined in Claim 1 falls within the scope of the measuring device with two photodetectors in an Ulbricht globe claimed in the original Claim 5. Reference to other known forms of aperture in the description, page 4, lines 9 - 16, divorced from the measuring device with the Ulbricht globe and the two photodetectors, merely teaches the skilled person that the aperture described in Claim 1 enables the residual reflection of the unwanted flare to be reduced by a factor of 10 compared with the state of the art. The skilled person certainly could not deduce from this information concerning the advantage of the invention that the apertures belonging to the state of the art, in which residual flare reflection is ten times higher, can be used in the measuring device having two photodetectors positioned in an Ulbricht globe. On the contrary, the description, page 2, lines 22-29, expressly states that minimising flare is essential in the case of the small, handy appliances such as those incorporating the measuring device with two photodetectors positioned in an Ulbricht globe.

était accordée dans les documents initiaux, à condition que cet abandon n'engendre pas un nouvel enseignement technique (cf. point VIII - c). Toutefois, dans la présente espèce, la modification qui consiste à passer d'un diaphragme ayant une structure telle que définie dans la revendication 1 à un quelconque diaphragme, défini uniquement en ce qu'il exerce la même action, signifie qu'il devrait être désormais possible de combiner aussi tous les équivalents du diaphragme initialement revendiqué avec les autres caractéristiques du dispositif de mesure selon la revendication 5 - notamment avec les deux photo-récepteurs disposés dans la sphère d'Ulbricht. Cependant, le fait qu'un moyen technique (en l'espèce, un diaphragme de conception spéciale) soit connu ne détruit pas la nouveauté de ses équivalents (en l'occurrence, des diaphragmes ayant une conception différente de celle du premier, mais exerçant la même action), même si ceux-ci sont généralement connus en soi (cf. Directives, C-IV, 7.2). Il s'ensuit que les équivalents d'un moyen technique divulgué doivent être considérés comme nouveaux, donc non divulgués, lorsque les documents initiaux ne contiennent aucune mention à cet égard. Il convient de toujours tenir compte de ce principe lorsque l'on applique le test dit de nouveauté, afin de vérifier si la généralisation de l'une des caractéristiques d'une invention est admissible.

Dans la présente espèce, il y a donc lieu d'établir si les pièces initiales de la demande contiennent une indication quelconque quant à la possibilité d'utiliser des formes équivalentes de diaphragmes dans le dispositif de mesure selon la revendication initiale 5.

2.1.4 Après un examen attentif des pièces initiales de la demande, la Chambre est convaincue que, contrairement à l'opinion exprimée par la requérante au point VIII - d), les pièces initiales de la demande ne donnent à l'homme du métier aucune indication quant à la possibilité de prévoir dans le dispositif de mesure selon la revendication initiale 5, comportant deux photo-récepteurs disposés dans une sphère d'Ulbricht, un quelconque diaphragme - exerçant ou non une même action - autre que celui défini dans la revendication 1. Abstraction faite du dispositif de mesure comportant la sphère d'Ulbricht et les deux photo-récepteurs, le seul enseignement que l'homme du métier peut retirer de la mention (lignes 9 à 16, page 4 de la description) d'autres formes connues de diaphragmes, est que le diaphragme décrit dans la revendication 1 permet par comparaison avec l'état de la technique, de réduire d'un facteur 10 la réflexion résiduelle de la lumière diffusée indésirable. L'indication de cet avantage de l'invention ne met aucunement l'homme du métier en mesure de déduire que les diaphragmes faisant partie de l'état de la technique, dans lequel la réflexion résiduelle des rayons parasites est dix fois supérieure, peuvent être utilisés dans le dispositif de mesure comportant deux photo-récepteurs disposés dans une sphère d'Ulbricht. Bien au contraire, il est

Geräten - so wie sie mit der zwei in einer Ulbricht'schen Kugel angeordnete Photoempfänger aufweisenden Meßvorrichtung geschaffen werden sollen - die möglichst vollständige Ausblendung der Störstrahlung wesentlich ist.

Die Kammer vermag ferner der Auffassung der Beschwerdeführerin in Punkt VIII - d nicht zu folgen, daß bei der Beschreibung der Meßvorrichtung mit zwei in der Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern (Figur 2) auf den Beschreibungsseiten 6 bis 8 und 11 bis 13 die spezielle Blendenstruktur in dieser Meßvorrichtung nicht näher präzisiert wird. Denn einmal sind auf Seite 11 in Zeilen 20, 21 und 26 drei der Strukturmerkmale der Blende, ihre Kegelstumpfform, ihre symmetrische Anordnung zum Strahlengang und ihre absorbierende Oberfläche wörtlich erwähnt. Zum anderen wird der Fachmann auch aufgrund der in einer Patentbeschreibung üblichen Darstellungsweise identischer Sachverhalte mit gleichen Bezugszeichen über die in den Figuren 1 und 2 einheitlich verwendeten Bezugszeichen 8 und 10 die zu Figur 1 gehörenden Beschreibungstexte mit der in Figur 2 dargestellten Blende in Verbindung bringen. Überdies folgt nach Auffassung der Kammer für den Fachmann auch aus der Art der zeichnerischen Darstellung der Blende 8 in Figuren 1 und 2, daß die gesondert beschriebene Blende der Figur 1 und die in Zusammenhang mit der zwei Photoempfänger enthaltenden Ulbricht'schen Kugel offenbarte Blende in Figur 2 identisch ausgebildet sind.

2.1.5 Die Frage, ob es bei der Offenbarungskontrolle zulässig ist, in das Fachwissen, mit dem der Fachmann den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen erfaßt, auch das am 9. Januar 1985 überreichte Dokument "Seralyser" einzubeziehen und nicht nur Sachverhalte, die durch allgemeine Fach- und Nachschlagewerke belegbar sind (vgl. die Entscheidung T 206/83, ABl. EPA 1987, 5, Punkt 4 bis 6), kann im vorliegenden Fall offen bleiben. Denn aufgrund des entsprechenden expliziten Hinweises in der Beschreibung Seite 2, Zeilen 22 - 29, wird der Fachmann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin in Punkt VIII - e auch gegenüber einem derartigen Stand der Technik die durch die ursprünglichen Anmeldeunterlagen gegebene Lehre nicht auf den geringen Abstand zwischen Kugelfläche und Photoempfänger beschränken, sondern die Ausschaltung der Störstrahlung als wesentliches Erfordernis mit einbeziehen. Außer der Blende gemäß Anspruch 1 sind den ursprünglichen Anmeldeunterlagen jedoch keinerlei Mittel zur Ausschaltung der Störstrahlung entnehmbar. Somit ist nach Auffassung der Kammer für den Fachmann die Blende gemäß Anspruch 1 unabhängig mit den zwei in der Ulbricht'schen Kugel angeordneten Photoempfängern, d. h. mit der Meßvorrichtung gemäß Anspruch 5, verknüpft.

2.1.6 Aus den vorstehend genannten

The Board likewise cannot share the appellants' view as stated in point VIII - d that in the description of the measuring device with two photodetectors positioned in an Ulbricht globe (Figure 2) on description pages 6 to 8 and 11 to 13 the device's specific aperture structure is not defined in detail. To start with, three of the aperture's structural features, namely its cone frustum shape, its positioning symmetrical to the optical path and its absorbing surface are mentioned on page 11, lines 20, 21 and 26. Secondly, as a result of the customary mode of representing identical subject-matter in patent applications by using the same reference symbol, the skilled person would connect the description pertaining to Figure 1 with the aperture represented in Figure 2 because of the reference symbols 8 and 10 used in both. Moreover, in the opinion of the Board the skilled person would deduce from the way in which aperture 8 is drawn in Figures 1 and 2 that the separately described aperture of Figure 1 and the aperture in Figure 2 disclosed in conjunction with the Ulbricht globe containing the two photodetectors were identical in design.

2.1.5 The question of whether it is admissible, when checking what has been disclosed to include in the common knowledge which the skilled person brings to bear on the content of the original application documents, in addition to information which can be supported by general reference works and textbooks (cf. Decision T206/83, OJ EPO 1987, 5, Points 4 to 6), the "Seralyser" document filed on 9 January 1985 need not be gone into here. On the basis of the relevant specific information given in the description, page 2, lines 22-29, and contrary to the opinion of the appellants in point VIII - e, the skilled person would not restrict the teaching of the original application documents - even when considered in conjunction with such prior art - to the small distance between the conical surface and the photodetector but would also regard the exclusion of extraneous light as an essential requirement. However, no means for excluding the extraneous light other than the aperture claimed in Claim 1 are disclosed in the original application documents. The Board therefore concludes that, to the skilled person, the combination between the aperture claimed in Claim 1 and the two photodetectors positioned in the Ulbricht globe, i.e. the measuring device according to Claim 5, would be essential.

2.1.6 For the above reasons Claim 5

expressément stipulé à la page 2 de la description, lignes 22 à 29, qu'il importe que l'élimination des rayons parasites soit la plus complète possible dans les petits appareils faciles à manier, comme ceux qui peuvent être réalisés avec le dispositif de mesure comportant deux photo-récepteurs disposés dans une sphère d'Ulbricht.

Par ailleurs, la Chambre ne peut partager l'opinion de la requérante, exprimée au point VIII - d), selon laquelle la description du dispositif de mesure comportant deux photo-récepteurs disposés dans la sphère d'Ulbricht (figure 2), pages 6 à 8 et 11 à 13, ne fournit aucune précision sur la structure spéciale des diaphragmes équipant ce dispositif de mesure. D'une part en effet, à la page 11, lignes 20, 21 et 26, trois caractéristiques sont énoncées, à savoir sa forme en tronc de cône, sa position en symétrie par rapport au trajet des rayons et sa surface absorbante. D'autre part, l'homme du métier, s'appuyant sur une façon de présenter des éléments identiques, courante dans les descriptions de brevet, avec des signes de référence renvoyant à ceux employés de manière uniforme dans les figures 1 et 2, fera également le rapprochement entre le texte de la description relatif à la figure 1 et le diaphragme représenté à la figure 2. Selon la Chambre, il s'ensuit de surcroît que, pour l'homme du métier, d'après la présentation graphique du diaphragme 8, donnée aux figures 1 et 2, le diaphragme illustré à la figure 1, qui est décrit à part, et le diaphragme divulgué en liaison avec la sphère d'Ulbricht contenant deux photo-récepteurs (figure 2), sont de conception identique.

2.1.5 La question de savoir si, lors du contrôle de ce qui est divulgué, l'on peut à bon droit considérer que les connaissances techniques, grâce auxquelles l'homme du métier peut appréhender le contenu des pièces initiales de la demande, englobent également, outre les éléments attestés par les guides et les manuels existant à ce sujet (cf. décision T 206/83, JO OEB 1987, 5, points 4 à 6), le document "Seralyser" remis le 9 janvier 1985, peut rester ouverte dans la présente espèce. En effet, contrairement à l'allégation de la requérante au point VIII - e), l'homme du métier, se fondant sur l'indication explicite faite à cet égard page 2, lignes 22 à 29 de la description, considérera que, même par rapport à un tel état de la technique, l'enseignement fourni par les pièces initiales de la demande ne se limite pas à la faible distance séparant la surface de la sphère et le photo-récepteur, mais qu'il englobe l'élimination des rayons parasites en tant qu'aspect essentiel. Or, en dehors du diaphragme selon la revendication 1, les pièces initiales de la demande ne divulguent aucun moyen d'éliminer les rayons parasites. En conséquence, la Chambre estime que, pour l'homme du métier, le diaphragme selon la revendication 1 est obligatoirement associé aux deux photo-récepteurs disposés dans la sphère d'Ulbricht, donc au dispositif de mesure selon la revendication 5.

2.1.6 Il ressort des motifs exposés ci-

Gründen entspricht der Anspruch 5 des Hauptantrages nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ. Somit ist der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährtbar.

3. Zum Hilfsantrag:

...

3.4 Der hilfsweise beantragte Anspruch 1 ist damit gewährtbar (Artikel 52 (1) EPÜ).

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird mit der Auflage an die Vorinstanz zurückverwiesen, ein europäisches Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

...

Korrigendum:

Die englische Fassung des Leitsatzes II der Entscheidung **T 178/84 - 3.5.1** veröffentlicht im Amtsblatt 5/89, S. 157 ist unvollständig. Der Leitsatz soll wie folgt lauten:

as set out in the main request does not meet the requirements of Article 123 (2) EPC. The appellants' main request cannot therefore be granted.

3. The auxiliary request:

...

3.4 Claim 1, as requested in the alternative, is therefore allowable (Article 52 (1) EPC).

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.

2. The case is remitted to the department of first instance with the order that a European patent be granted on the basis of the following documents:

...

Corrigendum:

The English version of Headnote II of the decision **T 178/84 - 3.5.1** published in OJ EPO 5/89, p. 157 is incomplete. Headnote II should read as follows:

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. If an additional search fee for an invention (group of inventions) is not paid, the subject-matter concerned is excluded from further prosecution in the patent application. However, the applicant can file a divisional application to cover this subject-matter.

dessus que la revendication 5 de la requête principale n'est pas conforme aux dispositions de l'article 123 (2) CBE. La requête principale de la requérante n'est donc pas admissible.

3. Requête subsidiaire:

...

3.4 Par conséquent, la revendication 1 selon la requête présentée à titre subsidiaire est admissible (article 52 (1) CBE).

...

Dispositif:

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant l'instance précédente, à charge pour elle de délivrer un brevet européen sur la base des documents suivants:

Corrigendum:

La version anglaise du sommaire II de la décision **T 178/84 - 3.5.1** publiée au JO OEB 5/89, p. 157 est incomplète. Le sommaire II doit se lire comme suit: