

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 22. September 1988
T 194/84 - 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: C. Black
R. Schulte

**Anmelder: General Motors Corp.
Stichwort:
Cellulosefasern/GENERAL MOTORS**

Artikel: 123(2) EPÜ

**Schlagwort: "unzulässige
Verallgemeinerung - Neuheitsprüfung"**

Leitsatz

Die Prüfung auf eine Erweiterung entspricht der Neuheitsprüfung nur insoweit, als bei beiden festgestellt werden muß, ob sich aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder in einer Vorveröffentlichung Offenbarten Informationen unmittelbar und eindeutig ableiten lassen. Eine Änderung ist nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Änderung des Inhalts der Anmeldung oder - anders ausgedrückt - der durch die Änderung entstandene Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung neu ist. Daher gilt es, die Änderung des Inhalts, d. h. den geänderten Inhalt abzüglich des ursprünglichen Inhalts, zu prüfen. Nur dann kann die Prüfung auch auf eine Änderung durch Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals angewandt werden (vgl. Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 80 303 285.3 (Veröffentlichungsnummer 0 028 879) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 11.10.1983 eingegangenen Ansprüche 1 bis 4 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die geänderte Anmeldung Gegenstände enthalte, die über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgingen, so daß Artikel 123 (2) EPÜ nicht erfüllt sei.

III. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

IV. Auf einen Bescheid der Kammer hin beantragt die Beschwerdeführerin

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1 dated
22 September 1988
T 194/84 - 3.4.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: C. Black
R. Schulte

**Applicant: General Motor Corp.
Headword: Cellulose
fibres/GENERAL MOTORS**

Article: 123(2) EPC

**Keyword: "Inadmissible
generalisation - novelty test"**

Headnote

The test for additional subject-matter corresponds to the test for novelty only insofar as both require assessment of whether or not information is directly and unambiguously derivable from that previously presented, in the originally filed application or in a prior document respectively. An amendment is not allowable if the resulting change in content of the application, in other words the subject-matter generated by the amendment, is novel when compared with the content of the original application. Therefore what is to be tested is the change in content, i.e. the amended content minus the original content. Only then is the test applicable also to amendment by generalisation or omission of a feature (cf. point 2.4 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80303285.3 (publication No. 0 028 879) was refused by a decision of the Examining Division. The decision was based on Claims 1 to 4 received on 11 October 1983.

II. The reason for the refusal was that the application as amended contained subject-matter which extended beyond the content of the application as filed, so that the requirement of Article 123(2) EPC was not met.

III. The Appellant lodged an appeal against the said decision.

IV. In a response to a communication of the Board the Appellant now requests

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1, en
date du
22 septembre 1988
T 194/84 - 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: C. Black
R. Schulte

**Demandeur: General Motor Corp.
Référence: Fibres de
cellulose/GENERAL MOTORS**

Article: 123 (2) CBE

**Mot-clé: "Généralisation
inadmissible - test de la nouveauté"
("novelty test")**

Sommaire

L'examen visant à déterminer s'il y a extension de l'objet de la demande ne correspond à l'examen de nouveauté que dans la mesure où, dans les deux cas, il faut vérifier si une information dérive ou non directement et sans aucune équivoque de celles déjà contenues dans un document, à savoir respectivement la demande telle qu'elle a été déposée ou un document de l'état de la technique. Une modification n'est pas admissible si le changement de contenu de la demande qui en résulte, c'est-à-dire si l'objet généré par la modification est nouveau par rapport au contenu de la demande telle que déposée. Ce qu'il importe donc d'examiner, c'est le changement de contenu, c'est-à-dire le contenu modifié moins le contenu initial. C'est uniquement dans ces conditions que ce "test de la nouveauté" est applicable également à des modifications conduisant à une généralisation ou à la suppression d'une caractéristique (cf. point 2.4 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 303 285.3 (publiée sous le n° 0 028 879) a été rejetée par décision de la division d'examen 019. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 4 reçues le 11 octobre 1983.

II. La demande a été rejetée au motif qu'elle avait été modifiée de telle manière que son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, ce qui est contraire à l'article 123 (2) CBE.

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

IV. En réponse à une notification de la Chambre, la requérante conclut à

nunmehr die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage

i) der am 11. Oktober 1983 eingereichten Ansprüche 1 bis 4 (Hauptantrag), von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Alkalische Nickel-Zink-Elektrospeicherbatterie zelle mit einer Nickelelektrode, einer von der Nickelelektrode beabstandeten Zinkelektrode und einem wäßrigen alkalischen Elektrolyten, der den Abstand zwischen den Elektroden überbrückt, wobei die Zinkelektrode ein leitendes Gitter enthält, das in ein aktives Material aus zinkreichen Teilchen, innig vermischt mit anderen Bestandteilen, eingebettet ist, **dadurch gekennzeichnet, daß** die anderen Bestandteile eine Kombination aus Calcium-oxid- und/oder -hydroxid-Teilchen zur Bildung von Calciumzinkat während des Entladens der Zelle sowie ein Geflecht aus genügend beständigen, verstärkenden, hydrophilen, absorbierenden fasrigen Benetzungsmitteln enthalten, die das Gemisch durchziehen und damit die Teilchen auf dem Gitter aneinanderbinden und das Gemisch mit den Elektrolyten so benetzen, daß die Wirksamkeit des darin enthaltenen CaO/Ca(OH)_2 erhalten bleibt, wobei die Benetzungsmittel Cellulosefasern aufweisen, deren Saugfähigkeit mit der natürlicher Cellulose im wesentlichen vergleichbar ist, und das aktive Material im wesentlichen keine anderen Bindemittel enthält, die die Fähigkeit der Fasern zur Benetzung des Gemisches erheblich beeinträchtigen oder die Leistung der Zinkelektrode herabsetzen würden"

ii) der am 10. Januar 1985 als "Alternative Nr. 1" (1. Hilfsantrag) eingereichten Ansprüche 1 bis 4, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Alkalische Nickel-Zink-Elektrospeicherbatterie zelle mit einer Nickelelektrode, einer von der Nickelelektrode beabstandeten Zinkelektrode und einem wäßrigen alkalischen Elektrolyten, der den Abstand zwischen den Elektroden überbrückt, wobei die Zinkelektrode ein leitendes Gitter enthält, das in ein aktives Material aus zinkreichen Teilchen, innig vermischt mit anderen Bestandteilen, eingebettet ist, **dadurch gekennzeichnet, daß** die anderen Bestandteile eine Kombination aus Calcium-oxid- und/oder -hydroxid-Teilchen zur Bildung von Calciumzinkat während des Entladens der Zelle sowie ein Geflecht aus genügend beständigen, verstärkenden, hydrophilen Cellulosefasern enthalten, die das Gemisch durchziehen und damit die Teilchen auf dem Gitter aneinanderbinden und das Gemisch mit dem Elektrolyten so benetzen, daß die Wirksamkeit des darin enthaltenen CaO/Ca(OH)_2 erhalten bleibt, wobei die Cellulosefasern eine Benetzungsfähigkeit aufweisen, die derjenigen natürlicher Cellulose im wesentlichen gleichkommt, und das Gemisch im wesentlichen keine anderen Bindemittel enthält, die die Benetzungsfähigkeit der Cellulosefasern erheblich beeinträchtigen oder die Leistung der Zinkelektrode herabsetzen würden"

the appealed decision to be set aside and a patent to be granted on the basis of

(i) Claims 1 to 4 filed on 11 October 1983 (main request) of which Claim 1 reads as follows:

"An alkaline nickel-zinc electric storage battery cell having a nickel electrode, a zinc electrode spaced from the nickel electrode, and an aqueous alkaline electrolyte bridging the space between the electrodes, wherein said zinc electrode includes a conductive grid embedded in an active material of zinc-rich particles in intimate admixture with other ingredients, **characterised in that** said other ingredients include a combination of calcium oxide and/or hydroxide particles for forming calcium zincate during discharge of said cell and an entanglement of sufficient stable, reinforcing, hydrophilic, absorbent fibrous irrigators pervading said admixture to bind said particles together on said grid and so wet said admixture with electrolyte as to maintain the effectiveness of the CaO/Ca(OH)_2 therein, wherein said irrigators comprise cellulose fibres having substantially comparable absorbency to that of natural cellulose and wherein said active material contains substantially no other binders which would significantly interfere with the ability of the fibres to irrigate the admixture or diminish the performance of the zinc electrode."

(ii) Claims 1 to 4 filed on 10 January 1985 as "Alternative No. 1" (1st subsidiary request) of which Claim 1 reads as follows:

"An alkaline nickel-zinc electric storage battery cell having a nickel electrode, a zinc electrode spaced from the nickel electrode, and an aqueous alkaline electrolyte bridging the space between the electrodes, wherein said zinc electrode includes a conductive grid embedded in an active material of zinc-rich particles in intimate admixture with other ingredients, **characterised in that** said other ingredients include a combination of calcium oxide and/or hydroxide particles for forming calcium zincate during discharge of said cell and an entanglement of sufficient stable, reinforcing, hydrophilic, cellulose fibres pervading said admixture to bind said particles together on said grid and so irrigate said admixture with electrolyte as to maintain the effectiveness of the CaO/Ca(OH)_2 therein, wherein said cellulose fibres have an irrigateability at least substantially equal to that of natural cellulose and said admixture contains substantially no other binders which would significantly interfere with the irrigateability of the cellulose fibres or diminish the performance of the zinc electrode."

présent à l'annulation de la décision contestée et demande la délivrance d'un brevet sur la base des revendications suivantes:

i) Revendications 1 à 4 déposées le 11 octobre 1983 (requête principale); la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Cellule alcaline nickel-zinc d'accumulateur électrique comportant une électrode en nickel, une électrode en zinc espacée de cette électrode en nickel et un électrolyte alcalin aqueux remplissant l'espace séparant ces électrodes, dans laquelle l'électrode en zinc comprend une grille conductrice noyée dans une matière active de particules riches en zinc étroitement unies à d'autres ingrédients pour former un mélange, **caractérisée en ce que** ces autres ingrédients comprennent une combinaison de particules d'oxyde et/ou d'hydroxyde de calcium, permettant de former du zincate de calcium pendant la décharge de la pile, et un ensemble entremêlé d'irrigateurs fibreux stables et en quantité suffisante, à propriétés renforçantes, hydrophiles et absorbantes, qui traversent ledit mélange pour lier entre elles ces particules sur la grille et imbiber d'électrolyte le mélange de façon à y maintenir le pouvoir d'action du CaO/Ca(OH)_2 , lesdits irrigateurs comportant des fibres de cellulose dont le pouvoir absorbant est pratiquement comparable à celui de la cellulose naturelle, et la matière active ne contenant pratiquement pas d'autres liants qui, de manière notable, interféderaient avec l'aptitude des fibres à irriguer le mélange ou diminueraient le rendement de l'électrode de zinc."

ii) Revendications 1 à 4 déposées le 10 janvier 1985 à titre de "variante n° 1" (première requête subsidiaire); la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Cellule alcaline nickel-zinc d'accumulateur électrique comportant une électrode en nickel, une électrode en zinc espacée de cette électrode en nickel et un électrolyte alcalin aqueux remplissant l'espace séparant ces électrodes, dans laquelle l'électrode en zinc comprend une grille conductrice noyée dans une matière active de particules riches en zinc étroitement unies à d'autres ingrédients pour former un mélange, **caractérisée en ce que** ces autres ingrédients comprennent une combinaison de particules d'oxyde et/ou d'hydroxyde de calcium, permettant de former du zincate de calcium pendant la décharge de la pile, et un ensemble entremêlé de fibres de cellulose stables et en quantité suffisante, à propriétés renforçantes et hydrophiles, qui traversent ledit mélange pour lier entre elles ces particules sur la grille et assurer l'irrigation du mélange par l'électrolyte de façon à y maintenir le pouvoir d'action du CaO/Ca(OH)_2 lesdites fibres de cellulose ayant une aptitude à irriguer au moins pratiquement égale à celle de la cellulose naturelle, et ledit mélange ne contenant pratiquement pas d'autres liants qui, de manière notable, interféderaient avec l'aptitude à irriguer des fibres de cellulose ou diminueraient le rendement de l'électrode de zinc."

iii) der am 10. Januar 1985 als "Alternative Nr. 2" (2. Hilfsantrag) eingereichten Ansprüche 1 bis 3, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Alkalische Nickel-Zink-Elektrodenzelle mit einer Nickelelektrode, einer von der Nickelelektrode beabstandeten Zinkelektrode und einem wäßrigen alkalischen Elektrolyten, der den Abstand zwischen den Elektroden überbrückt, wobei die Zinkelektrode ein leitendes Gitter umfaßt, das in ein aktives Material aus zinkreichen Teilchen, innig vermischt mit anderen Bestandteilen, eingebettet ist, **dadurch gekennzeichnet, daß** die anderen Bestandteile eine Kombination aus Calcium-oxid- und/oder -hydroxid-Teilchen zur Bildung von Calciumzinkat während des Entladens der Zelle sowie ein Geflecht aus genügend natürlichen Cellulosefasern enthalten, die die Teilchen auf dem Gitter aneinanderbinden und das Gemisch mit dem Elektrolyten so benetzen, daß die Wirksamkeit des darin enthaltenen $\text{CaO}/\text{Ca}(\text{OH})_2$ erhalten bleibt, wobei das aktive Material im wesentlichen keine anderen Bindemittel enthält, die die Fähigkeit der Cellulose zur Benetzung des Gemisches wesentlich beeinträchtigen oder die Leistung der Zinkelektrode herabsetzen würden".

Die Beschwerdeführerin beantragt ferner,

iv) daß die Sache gegebenenfalls zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird;

v) daß eine mündliche Verhandlung anberaumt wird, falls die Kammer die Beschwerde zurückzuweisen beabsichtigt;

vi) daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

V. Die im schriftlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin enthaltene Argumentation läßt sich wie folgt zusammenfassen: Bei gründlicher Durchsicht der Beschreibung würde der Fachmann erkennen, daß die Erfindung nicht auf eine Elektrode mit natürlichen Cellulosefasern der in den ursprünglichen Ansprüchen beschriebenen Art beschränkt sei. Der Satz auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24 der Beschreibung "Gemäß der vorliegenden Erfindung hat eine Ni-Zn-Batterie eine Zinkelektrode, die im wesentlichen frei von üblichen Bindemitteln ist und deren aktives Material mit einem Geflecht aus beständigen, verstärkenden, hydrophilen Fasern durchzogen ist" enthalte eine allgemeine Feststellung über die Erfindung. Der Satz auf Seite 3, Zeile 35 bis Seite 4, Zeile 6 "Die Erfindung umfaßt ("comprehends") ... miteinander verflochtene natürliche Cellulosefasern ..." beziehe sich eindeutig auf ein bestimmtes Ausführungsbeispiel der Erfindung, weil das Wort "comprehend" in diesem Zusammenhang entsprechend dem American Heritage Dictionary of the English Language "include or embrace; comprise" bedeute. Natürliche Cellulosefasern seien geeignete Beispiele für die auf Seite 3, Zeilen 23 und 24 genannten beständigen, verstärkenden, hydrophilen Fasern,

(iii) Claims 1 to 3 filed on 10 January 1985 as "Alternative No. 2" (2nd subsidiary request) of which Claim 1 reads as follows:

"An alkaline nickel-zinc electrode storage battery cell having a nickel electrode, a zinc electrode spaced from the nickel electrode, and an aqueous alkaline electrolyte bridging the space between the electrodes, wherein said zinc electrode includes a conductive grid embedded in an active material of zinc-rich particles in intimate admixture with other ingredients, **characterised in that** said other ingredients include a combination of calcium oxide and/or hydroxide particles for forming calcium zincate during discharge of said cell and an entanglement of sufficient natural cellulose fibres to bind said particles together on said grid and so irrigate said admixture with electrolyte as to maintain the effectiveness of the $\text{CaO}/\text{Ca}(\text{OH})_2$ therein, said active material containing substantially no other binders which would significantly interfere with the ability of the cellulose to thus irrigate the admixture or diminish the performance of the zinc electrode."

The Appellant further requests:

(iv) the case to be remitted to the Examining Division, for further prosecution as might be required;

(v) oral proceedings in case the Board intends to reject the appeal;

(vi) reimbursement of the appeal fee.

V. The arguments contained in the Appellant's written submissions may be summarised as follows. On a proper reading of the specification the skilled person would recognise that the invention was not to be restricted to an electrode comprising natural cellulose fibres as set out in the claims originally filed. The sentence on page 3, lines 20 to 24 of the description "According to the present invention an Ni-Zn battery has a zinc electrode which is substantially free of customary binder materials and whose active material is pervaded with an entanglement of stable, reinforcing and hydrophilic fibres" provides a general statement of the invention. The sentence on page 3, line 35 to page 4, line 6 "The invention comprehends ... entangled natural cellulose fibres ... etc." clearly relates to a particular embodiment of the invention, because the word "comprehend" in this context means "include or embrace; comprise" according to the American Heritage Dictionary of the English Language. Natural cellulose fibres are suitable examples of the stable, reinforcing and hydrophilic fibres referred to on page 3, lines 23, 24 because the entangling of the fibres, in paper fashion, mechanically retains and strengthens the active material while the fibres' hydrophilicity

iii) Revendications 1 à 3 déposées le 10 janvier 1985 à titre de "variante n° 2" (seconde requête subsidiaire); la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Cellule alcaline nickel-zinc d'accumulateur électrique comportant une électrode en nickel, une électrode en zinc espacée de cette électrode en nickel et un électrolyte alcalin aqueux remplissant l'espace séparant ces électrodes, dans laquelle l'électrode en zinc comprend une grille conductrice noyée dans une matière active de particules riches en zinc étroitement unies à d'autres ingrédients pour former un mélange, **caractérisée en ce que** ces autres ingrédients comprennent une combinaison de particules d'oxyde et/ou d'hydroxyde de calcium, permettant de former du zincate de calcium pendant la décharge de la pile, et un ensemble entremêlé de fibres de cellulose naturelle en quantité suffisante afin de lier entre elles ces particules sur la grille et d'assurer l'irrigation dudit mélange par l'électrolyte de façon à y maintenir le pouvoir d'action du $\text{CaO}/\text{Ca}(\text{OH})_2$, la matière active ne contenant pratiquement pas d'autres liants qui, de manière notable, interféderaient avec l'aptitude de la cellulose à ainsi irriguer le mélange ou diminueraient le rendement de l'électrode de zinc."

La requérante demande en outre:

iv) Le renvoi de l'affaire devant la division d'examen pour suite à donner en tant que de besoin;

v) La tenue d'une procédure orale dans le cas où la Chambre aurait l'intention de rejeter le recours;

vi) Le remboursement de la taxe de recours.

V. Les moyens invoqués par la requérante peuvent se résumer comme suit. En lisant correctement la demande, l'homme du métier doit s'apercevoir que l'invention ne se limite pas à une électrode comportant des fibres de cellulose naturelle, telle que celle mentionnée dans les revendications déposées à l'origine. La phrase suivante: "Un accumulateur Ni-Zn selon la présente invention est muni d'une électrode en zinc pratiquement sans aucun des liants habituels et dont la matière active est traversée par un ensemble entremêlé de fibres stables à propriétés renforçantes et hydrophiles", qui se trouve page 3, lignes 20 à 24 de la description, est une énonciation générale de l'invention alors que, à l'évidence, la phrase: "L'invention comprend (en anglais: "comprehends") ... un ensemble entremêlé de fibres en cellulose naturelle ... etc.", qui commence page 3, ligne 35, pour finir page 4, ligne 6, se rapporte à un mode de réalisation particulier. En effet, dans ce contexte, si l'on se réfère à l'*American Heritage Dictionary of the English Language*, le verbe anglais "comprehend" ("comprendre") a pour synonymes "include or embrace; comprise" (c'est-à-dire "inclure" ou "englober"). Les fibres de cellulose naturelle sont un bon exemple de fibres

weil die Verflechtung der Fasern wie beim Papier das aktive Material mechanisch zurückhalte und festige, während die Wasseraufnahmefähigkeit der Fasern das aktive Material mit dem Elektrolyten benetze (Seite 4, Zeilen 15 bis 19). Aus dieser Lehre werde der Fachmann den Schluß ziehen, daß auch strukturell ähnliche Fasern mit vergleichbarer Benetzungsfähigkeit (oder Saugfähigkeit) eingesetzt werden könnten. Da bekannt sei, daß Reyon-Fasern (d. h. regenerierte Cellulosefasern) strukturell identisch mit der Cellulose seien, aus der sie gewonnen würden (Golding B., *Polymers and Resins*, D. Van Nostrand Co. Inc., New York, Toronto and London, 1959, S. 194), führe eine Änderung, durch die Cellulosefasern im allgemeinen mit aufgenommen würden, nicht zu einer Erweiterung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Anmeldung. In diesem Zusammenhang werde u. a. auf die Richtlinien C-VI, 5.6, verwiesen; dementsprechend sei der fragliche Gegenstand, d. h. andere als natürliche Cellulosefasern, im Gesamtzusammenhang der Erfindung dem Fachmann so bekannt, daß seine Aufnahme als eine offensichtliche Klarstellung betrachtet werden könne. Die Beschwerdeführerin behauptete ferner, die Änderung erfülle die Bedingungen der Neuheitsprüfung - Richtlinien C-VI, 5.4 und C-IV, 7.2.

irrigates the active material with electrolyte (page 4, lines 15 to 19). Because of this teaching, the skilled person will appreciate that structurally similar fibres having comparable irrigateability (or absorbency) will also be useful. Since it is known that rayon fibres (i.e. regenerated cellulose fibres) are structurally identical to the cellulose from which they came (Golding B., *Polymers and Resins*, D. Van Nostrand Co. Inc., New York, Toronto and London, 1959, page 194), amendment to embrace cellulose fibres in general did not result in subject-matter which extended beyond the content of the application as filed. In this respect, attention was directed *inter alia* to the Guidelines C-VI, 5.6, in that the subject-matter in question, i.e. cellulose fibres other than natural cellulose fibres, would, in the context of the invention, be so well-known to the person skilled in the art that its introduction could be regarded as an obvious clarification. The Appellant further contended that the amendment satisfied the novelty test - Guidelines C-VI, 5.4 and C-IV, 7.2.

stables à propriétés renforçantes et hydrophiles, telles que celles visées aux lignes 23 et 24 de la page 3, car, entremêlées comme dans le cas du papier, elles assurent le maintien mécanique et la solidité de la matière active tout en pourvoyant à son irrigation par l'électrolyte du fait de leurs propriétés hydrophiles (page 4, lignes 15 à 19). L'homme du métier en déduira que l'on peut tout aussi bien utiliser des fibres ayant une structure similaire et une aptitude à irriguer (ou un pouvoir absorbant) comparable. Les fibres de rayon (c.-à-d. des fibres de cellulose régénérée) étant, comme on le sait, structurellement identiques à la cellulose dont elles sont issues (Golding B., *Polymers and Resins*, D. Van Nostrand Co. Inc., New York, Toronto et Londres, 1959, page 194), la modification consistant à englober dans l'invention les fibres de cellulose en général n'a pas introduit un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. A cet égard, la requérante invoque notamment les Directives, C-VI, 5.6, dans la mesure où, selon elle, l'objet en question, en l'occurrence les fibres de cellulose autres que des fibres de cellulose naturelle, est, dans le contexte de l'invention, si familier à l'homme du métier que le fait de le mentionner peut de toute évidence être considéré comme un simple éclaircissement. La requérante prétend en outre que cette modification est admissible au regard du "test de la nouveauté" dont traitent les Directives C-VI, 5.4 et C-IV, 7.2.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag

2.1 Der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag ist weitgehend von einer Kombination der Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 abgeleitet, die durch ihre offenbaren Funktionen erweitert worden sind. Er unterscheidet sich von dieser Kombination durch die Forderung nach "genügend beständigen, verstärkenden, hydrophilen, absorbierenden fasrigen Benetzungsmitteln, die das Gemisch durchziehen und damit die Teilchen auf dem Gitter binden ..., wobei die Benetzungsmittel Cellulosefasern aufweisen, deren Saugfähigkeit mit der natürlicher Cellulose im wesentlichen vergleichbar ist", während der ursprüngliche Anspruch 1 ein "Gemisch aus ... genügend natürlicher Cellulose" verlangte, "um die Teilchen auf dem Gitter festzuhalten". Zu diesem Aspekt der Änderung muß untersucht werden, ob das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt ist; die Änderung hat diesbezüglich hauptsächlich zur Folge, daß der Anspruch nunmehr neben natürlichen auch andere Cellulosefasern umfaßt.

2.2 Die Beschreibung und die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. Main request

2.1 Claim 1 according to the main request is derived largely from a combination of the features of original Claims 1 and 2, amplified in terms of their disclosed functions. It differs from said combination in requiring "sufficiently stable, reinforcing, hydrophilic, absorbant fibrous irrigators pervading said admixture to bind the particles on the grid ... wherein said irrigators comprise cellulose fibres having substantially comparable absorbency to that of natural cellulose" whereas original Claim 1 required a "mixture of ... sufficient natural cellulose to hold said particles in place on said grid." It is this aspect of the amendment which requires investigation as to whether the requirement of Article 123 (2) EPC is fulfilled and in this respect the most significant effect of the amendment is that the claim now embraces cellulose fibres other than natural cellulose fibres, in addition to natural cellulose fibres.

2.2 The description and claims as originally filed are wholly consistent in

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Requête principale

2.1 La revendication 1 selon la requête principale résulte dans une large mesure de la combinaison des caractéristiques énoncées dans les revendications 1 et 2 déposées à l'origine, tout en mentionnant de façon plus circonstanciée les fonctions divulguées. La différence par rapport à cette combinaison réside dans le fait qu'il est maintenant prévu d'utiliser des "irrigateurs fibreux stables et en quantité suffisante, à propriétés renforçantes, hydrophiles et absorbantes, qui traversent ledit mélange pour lier entre elles ces particules sur la grille ... lesdits irrigateurs comportant des fibres de cellulose dont le pouvoir absorbant est pratiquement comparable à celui de la cellulose naturelle" alors que, d'après la revendication 1 déposée à l'origine, il fallait "un mélange composé ... de suffisamment de cellulose naturelle pour maintenir lesdites particules en place sur la grille." C'est sous cet angle qu'il convient d'examiner si la modification respecte la condition énoncée à l'article 123(2) CBE; à cet égard, cette modification a pour conséquence essentielle que désormais, l'objet de la revendication peut englober, outre des fibres de cellulose naturelle, des fibres de cellulose autres que des fibres de cellulose naturelle.

2.2 La description et les revendications telles que déposées à l'origine

Fassung stimmen voll und ganz darin überein, daß sie sich nur auf natürliche Cellulosefasern beziehen; die einzige Ausnahme bildet die unter Nummer V zitierte Textpassage auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24, die für sich genommen darauf hindeuten könnte, daß die Erfindung weder auf natürliche Cellulosefasern noch auf Cellulosefasern überhaupt beschränkt ist. Es muß jedoch der Inhalt der Anmeldung als Ganzes betrachtet und die Passage so ausgelegt werden, wie dies der Fachmann im Gesamtzusammenhang der Beschreibung tun würde. In der übrigen Beschreibung ist wiederholt von natürlichen Cellulosefasern die Rede; wo nur die Ausdrücke "Cellulosefasern" oder "Fasern" vorkommen, geht diesen eine eindeutige Bezugnahme auf natürliche Cellulosefasern voraus. Auch die Beispiele mit geeigneten Fasern auf Seite 7 beschränken sich auf natürliche Cellulosefasern (aus Holz gewonnene Cellulosefasern, Zeitungspapier und hochwertiges Filterpapier). Dementsprechend ist die Kammer der Auffassung, daß die obengenannte Erklärung auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24 nur als eine allgemeine Feststellung über die Erfindung ausgelegt werden kann, die einer näheren Erläuterung bedarf, und nicht als Hinweis auf den Umfang der Erfindung.

Dem Argument der Beschwerdeführerin, die Verwendung des Wortes "comprehends" (umfaßt) auf Seite 3, Zeile 35 zeige, daß sich die anschließende Feststellung auf eine besondere Ausführungsart der Erfindung beziehe, die in der Textpassage auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24 allgemein dargestellt sei, kann sich die Kammer nicht anschließen. Diese Passage muß vielmehr in Verbindung mit der auf Seite 3, Zeile 35 bis Seite 4, Zeile 6 gelesenen werden. Ersterer stimmt jedoch mit den Ansprüchen darin überein, daß die Erfindung in der Nickel-Zink-Batterie liegt, während in der letzteren angegeben ist, daß die Erfindung eine Zinkelektrode umfaßt. Für den Leser, für den die Beschreibung bestimmt ist, scheint die Verwendung des Wortes "comprehends" mit der Änderung der Formulierung von "Batterie" in "Elektrode" einherzugehen; da er z. B. aus den Ansprüchen und der Bezeichnung der Erfindung weiß, daß die Erfindung in der Batterie besteht, wird er das Wort "comprehends" so auslegen, als habe es dieselbe Wirkung wie etwa die Formulierung "relates particularly to" ("bezieht sich insbesondere auf"). Außerdem ist die Formulierung "Zinkelektrode für eine alkalische Ni-Zn-Batterie mit einem im wesentlichen homogenen Gemisch aus zinkreichen Teilchen" (S. 3, Zeile 35 bis S. 4, Zeile 4) für den Durchschnittsfachmann lediglich eine ausführlichere Information über die auf Seite 3, Zeile 21 genannte Zinkelektrode. Daraus folgt, daß auch die "miteinander verflochtenen natürlichen Cellulosefasern" auf Seite 4, Zeilen 4 und 5 als nähere Information über die auf Seite 3, Zeile 24 genannten hydrophilen Fasern und nicht als ein Beispiel hierfür zu sehen sind. Dafür spricht auch, daß der Ausdruck "im wesentlichen frei von übli-

referring only to natural cellulose fibres, the one exception being the passage on page 3, lines 20 to 24 quoted in paragraph V, which, in isolation, might suggest that the invention is not limited to natural cellulose fibres, or even to cellulose fibres. However, it is the content of the application as a whole which has to be considered, and the passage has to be interpreted as it would be by the average skilled person in the context of the whole specification. The remainder of the description refers repeatedly to natural cellulose fibres and where only the expressions "cellulose fibres" or "fibres" are used there is a clear antecedent reference to natural cellulose fibres. The examples of suitable fibres on page 7 are also restricted to natural cellulose fibres (wood-based cellulose fibres, newsprint and high-grade filter paper). Accordingly, the Board is of the opinion that the above-mentioned statement on page 3, lines 20 to 24 can only be interpreted as a general statement about the invention, to be subsequently particularised, and not as giving any indication as to the scope of the invention.

The Appellant's argument that the use of the word "comprehends" on page 3, line 35 demonstrates that the statement following it relates to a particular embodiment of the invention, as set out in general terms in the passage on page 3, lines 20 to 24, cannot be followed. It is indeed necessary to read the passage on page 3, line 35 to page 4, line 6 in conjunction with that on page 3, lines 20 to 24. However, the latter is consistent with the claims in indicating that the invention resides in the nickel-zinc battery, whereas the former states that the invention comprehends a zinc electrode. For the reader to whom the description is addressed, the use of the word "comprehends" seems to be associated with the change in wording from battery to electrode, and since he knows, e.g. from the claims and the title, that the invention resides in the battery, he will interpret "comprehends" as having the same effect as wording such as "relates particularly to". Further the wording "zinc electrode for an alkaline, Ni-Zn battery comprising a substantially homogeneous mixture of zinc-rich particles (page 3, line 35 to page 4, line 4) is for the average skilled person merely more detailed information about the zinc electrode referred to on page 3, line 21. It follows that "entangled natural cellulose fibres" on page 4, lines 4, 5 is likewise to be seen as more detailed information about the hydrophilic fibres referred to on page 3, line 24 and not as an example thereof. This is corroborated by the repetition of "substantially free of customary binder materials" since there is clearly no question here of this feature being by way of example. Moreover, the average skilled person, reading the description, would attach

concordent entièrement en ce sens qu'il y est fait uniquement mention de fibres de cellulose naturelle, sauf dans le passage compris entre les lignes 20 et 24 de la page 3, cité au point V supra et qui, pris isolément, pourrait laisser croire que l'invention ne se limite pas aux fibres de cellulose naturelle, ni même aux fibres de cellulose en général. En tout état de cause, c'est le contenu de la demande dans son ensemble qu'il y a lieu de prendre en compte, et le passage en question doit être interprété comme le ferait l'homme du métier, c'est-à-dire en le replaçant dans le contexte de la demande tout entière. Dans le reste de la description, il est plusieurs fois fait référence à des fibres de cellulose naturelle et, là où ne figurent que les termes "fibres de cellulose" ou "fibres", il est clair, d'après ce qui précède, que c'est bien de fibres de cellulose naturelle qu'il s'agit. Dans la liste des exemples de fibres utilisables, fournie à la page 7, ne sont d'ailleurs citées que des fibres de cellulose naturelle (fibres de cellulose de bois, papier journal et papier-filtre de premier choix). La Chambre estime donc que le passage de la page 3, lignes 20 à 24 mentionné ci-dessus ne saurait être considéré comme autre chose qu'une déclaration générale au sujet de l'invention, qui introduit des explications plus détaillées fournies ensuite, et qu'il ne renseigne absolument pas sur la portée de l'invention.

Il n'est pas possible de suivre la requérante lorsqu'elle allègue que l'emploi, à la page 3, ligne 35, du verbe "comprend" prouve que l'énoncé introduit par ce verbe a trait à un mode de réalisation particulier de l'invention décrite de manière générale dans le passage qui figure entre les lignes 20 et 24 de la page 3. S'il est vrai qu'il convient de lire la demande en tenant compte du lien qui existe entre le passage allant de la ligne 35 de la page 3 à la ligne 6 de la page 4 et celui compris entre les lignes 20 et 24 de la page 3, il n'en demeure pas moins que ce dernier passage concorde avec les revendications dans la mesure où il indique que l'invention a pour objet un accumulateur nickel-zinc, le premier précisant en outre que l'invention comprend une électrode en zinc. Le lecteur auquel s'adresse la description pensera que l'emploi du verbe "comprend" résulte du fait que, de l'accumulateur proprement dit, on en arrive à l'électrode; et comme, ne serait-ce que d'après les revendications et le titre, il sait que l'objet de l'invention est un accumulateur, il interprétera ce verbe "comprend" comme ayant par exemple la même signification que "a trait particulièrement à". De plus, l'énoncé suivant: "électrode en zinc pour un accumulateur Ni-Zn alcalin comportant un mélange essentiellement homogène de particules riches en zinc" (page 3, ligne 35, à page 4, ligne 4) ne fait que fournir à l'homme du métier une information plus détaillée au sujet de l'électrode en zinc mentionnée page 3, ligne 21. De la même manière, l'expression "fibres de cellulose naturelle entremêlées", qui figure aux lignes 4 et 5 de la page 4, sera censée apporter un supplément d'information au sujet des

chen Bindemitteln" wiederholt wird, da dieses Merkmal fraglos nicht als Beispiel angegeben wird. Außerdem würde der Fachmann beim Durchlesen der Beschreibung der wiederholten Bezugnahme auf "natürliche Cellulosefasern" in den folgenden Zeilen mehr Bedeutung beimessen als der-möglichen Auslegung von "comprehends".

Dem Durchschnittsfachmann liegt somit keine ausdrückliche Angabe darüber vor, daß die Zinkelektrode andere als natürliche Cellulosefasern enthalten könnte.

2.3 Die Kammer kann auch die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen, mit der diese zu beweisen versucht, daß der Fachmann der ursprünglichen Lehre der ursprünglichen Anmeldung implizit entnehmen könne, daß Fasern, die ähnlich strukturiert seien wie natürliche Cellulose und eine vergleichbare Benetzungsfähigkeit aufwiesen, genauso gut verwendet werden könnten wie natürliche Cellulosefasern und deshalb in den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung aufgenommen werden sollten. Die Beschreibung enthält vier Bezugnahmen auf die Benetzung, nämlich auf Seite 3, Zeilen 26 und 27 ("diese ... Fasern benetzen das aktive Material"), auf Seite 4, Zeilen 18 und 19 ("die Wasseraufnahmefähigkeit der Fasern benetzt das aktive Material mit dem Elektrolyten"), auf Seite 6, Zeilen 4 und 5 im Zusammenhang mit der Benetzung (von Zink, das als Calciumzinkat eingelagert ist) durch die Cellulosefasern und auf Seite 7, Zeilen 1 bis 3 ("Bindemittel ..., deren Menge allerdings nicht so groß sein darf, daß die Fähigkeit der Cellulose zur Benetzung der Elektrode beeinträchtigt wird"). In keiner dieser Bezugnahmen ist für die Benetzungsfähigkeit natürlicher Cellulosefasern ein Maß angegeben, das als Kriterium für die Eignung alternativer Fasern dienen könnte; somit liegt diesbezüglich keine implizite Lehre und damit keine Analogie zu dem von der Beschwerdeführerin genannten Beispiel aus den Richtlinien C-IV, 7.2 vor, bei dem es um Gummi bzw. elastisches Material geht. Der Beschreibung ist explizit zu entnehmen, daß Zinkelektroden, die natürliche Cellulosefasern enthalten, auch nach mehreren Zyklen ihr Kapazitäts- und Leistungsniveau überdurchschnittlich gut halten (S.4, Zeilen 9 bis 11) und daß sich nicht genau erklären läßt, nach welchem Mechanismus die natürlichen Cellulosefasern die zinkreichen Teilchen zusammenhalten und das Kapazitäts- und Leistungsniveau aufrechterhalten (S. 4, Zeilen 12 bis 15), obwohl ein denkbarer Mechanismus angegeben wird. Sollte in der Beschreibung als Ganzes und insbesondere auf Seite 3, Zeile 35 bis Seite 5, Zeile 3 implizit eine Lehre enthalten sein, so diejenige, daß die "Natürlichkeit" der natürlichen Cellulosefasern und nicht ihre Benetzungsfähigkeit zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterie bei hohem Kapazitäts- und Leistungsniveau führt, und zwar insbe-

more weight to the repeated references to "natural cellulose fibres" in the following lines than to the possible meaning of "comprehends".

For the average skilled person there is therefore no explicit indication that the zinc electrode might contain cellulose fibres other than natural cellulose fibres.

2.3 The Board also cannot accept the Appellant's arguments which seek to prove that from the explicit teaching of the original application, it is implicit for the average skilled person that fibres structurally similar to natural cellulose fibres and having comparable irrigateability, that is, ability to irrigate, would perform as well as natural cellulose fibres and should therefore be included in the content of the original application. The description contains four references to irrigation, namely, page 3, lines 26, 27 ("said... fibres irrigate the active material"), page 4, lines 18, 19 ("the fibres' hydrophilicity irrigates the active material with electrolyte"), page 6, lines 4, 5, referring to irrigation (of zinc trapped as calcium zinkate) with the cellulose fibres and page 7, lines 1 to 3 ("binders ... not in such quantity as to reduce the effectiveness of the cellulose in irrigating the electrode"). None of these discloses a degree of irrigateability of natural cellulose fibres which would provide a criterion for suitability of alternative fibres, therefore there is no implicit teaching in this respect and there is, thus, no analogy to the rubber/elastomeric material example given in the Guidelines for Examination C-IV.7.2 referred to by the Appellant. What is explicit is that zinc electrodes containing natural cellulose fibres have demonstrated superior capacity and power retention after prolonged cycling (page 4, lines 9 to 11) and that the precise mechanism by which the natural cellulose fibre holds the zinc-rich particles together and maintains capacity and power levels is not completely understood (page 4, lines 12 to 15), although a possible mechanism is suggested. If there is an implicit teaching in the specification as a whole, in particular from page 3, line 35 to page 5, line 3, it is that it is the "naturalness" of the natural cellulose fibres and not their irrigateability which results in the prolonged battery life at high capacity and power levels, particularly when combined with calcium oxide or hydroxide particles.

fibres hydrophiles mentionnées page 3, ligne 24, et non constituer un exemple de ces dernières. Cela est confirmé par l'insertion répétée de l'indication "pratiquement sans aucun des liants habituels", car il est clair ici que cette caractéristique n'apas valeur d'exemple. De surcroît, en lisant la description, l'homme du métier attachera plus d'importance à l'expression "fibres de cellulose naturelle", qui apparaît à plusieurs reprises dans la suite du texte, qu'au sens possible du verbe "comprend".

Donc, pour l'homme du métier, rien n'indique explicitement que l'électrode en zinc pourrait contenir des fibres de cellulose autres que des fibres de cellulose naturelle.

2.3 La Chambre ne saurait non plus se laisser convaincre par la requérante lorsque celle-ci affirme que, de l'enseignement contenu sous forme explicite dans la demande telle que déposée, l'homme du métier déduit comme indication implicite que des fibres ayant une structure semblable à celle des fibres de cellulose naturelle et une aptitude à irriguer comparable permettraient d'obtenir les mêmes résultats, et que, par conséquent, de telles fibres doivent faire partie du contenu de la demande telle que déposée. La question de l'irrigation est évoquée à quatre reprises dans la description, à savoir page 3, lignes 26 et 27 ("lesdites... fibres irriguent la matière active"); page 4, lignes 18 et 19 ("les fibres, du fait de leurs propriétés hydrophiles, assurent l'irrigation de la matière active par l'électrolyte"); page 6, lignes 4 et 5, à propos du rôle des fibres de cellulose dans l'irrigation (du zinc sous forme de zinkate de calcium); page 7, lignes 1 à 3 ("des liants ... pas dans une quantité de nature à diminuer l'aptitude de la cellulose à irriguer l'électrode"). Aucun de ces passages n'indique avec précision quelle doit être l'aptitude à irriguer des fibres de cellulose naturelle, ce qui pourrait alors servir de critère pour le choix d'autres fibres; aussi ne peut-on pas parler à cet égard d'indication implicite, et il n'existe donc pas d'analogie avec l'exemple du caoutchouc/elastomère cité dans les Directives relatives à l'examen C-IV.7.2, qu'invoque la requérante. Ce qui est dit explicitement, c'est que les électrodes de zinc contenant des fibres de cellulose naturelle se sont révélées avoir un meilleur rendement et assurer une meilleure conservation de capacité après un cycle prolongé (page 4, lignes 9 à 11) et que le mécanisme exact par lequel les fibres de cellulose naturelle pourvoient à la cohésion des particules riches en zinc et à la conservation des niveaux de rendement et de capacité n'est pas complètement compris (page 4, lignes 12 à 15), bien que soit suggérée une possibilité d'explication. Pour ce qui est d'un enseignement implicite, il faut dire que le seul qui soit susceptible de se dégager de la demande considérée dans son ensemble, et plus particulièrement de la partie comprise entre la ligne 35, page 3 et la ligne 3, page 5, est que c'est le caractère "naturel" des fibres de cellulose naturelle, et non pas leur aptitude à irriguer qui contribue à accroître la

sondere dann, wenn sie mit Calciumoxid- oder -hydroxid-Teilchen kombiniert werden.

2.4 Das weitere Argument der Beschwerdeführerin, daß die ursprüngliche Anmeldung für einen Gattungsanspruch auf Cellulosefasern neuheitsschädlich wäre, beruht auf einer falschen Anwendung der Neuheitsprüfung zur Feststellung der Zulässigkeit einer Änderung. Andernfalls hätte dies zur Folge, daß Änderungen, die eine Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals beinhalten, in jedem Fall zulässig wären. Die Prüfung auf eine Erweiterung entspricht der Neuheitsprüfung nur insoweit, als bei beiden festgestellt werden muß, ob sich aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder in einer Vorveröffentlichung Offenbarten Informationen unmittelbar und eindeutig ableiten lassen. Demnach ist eine Änderung nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Änderung des Inhalts der Anmeldung oder - anders ausgedrückt - der durch die Änderung entstandene Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung neu ist oder wenn - unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet - die Änderung des Inhalts für einen hypothetischen künftigen Anspruch neuheitsschädlich wäre, der ursprüngliche Inhalt hingegen nicht. Wichtig ist dabei, daß die Änderung des Inhalts geprüft wird, d. h. der geänderte Inhalt abzüglich des ursprünglichen Inhalts; diese Prüfung ist somit auch auf Änderungen durch Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals anwendbar.

"Neuheitsprüfung" bedeutet also, daß bei der Prüfung der Neuheit und der Prüfung auf Zulässigkeit von Änderungen derselbe Maßstab anzulegen ist.

2.5 Im vorliegenden Fall kann der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag entweder als Verallgemeinerung (Änderung von natürlichen Cellulosefasern in Cellulosefasern im allgemeinen) oder als Auslassung eines Merkmals (natürlich) angesehen werden. In beiden Fällen ergeben sich als Gegenstand andere als natürliche Cellulosefasern; dieser Gegenstand ist gegenüber dem ursprünglichen Inhalt der Anmeldung neu, weil - wie unter Nr. 2.2 und 2.3 dargelegt - andere als natürliche Cellulosefasern weder explizit noch implizit offenbart sind. Außerdem würde ein künftiger Anspruch auf Cellulosefasern, der natürliche Cellulosefasern ausschließt, durch den durch die Änderung entstandenen Gegenstand vorweggenommen, durch die ursprüngliche Anwendung jedoch nicht.

2.4 The Appellant's further argument, that the original application could properly be cited against the novelty of a more generic claim to cellulose fibres, is based on incorrect application of the novelty test for allowability of an amendment. Otherwise it would follow that amendments involving a generalisation or the omission of a feature would always be allowable. The test for additional subject-matter corresponds to the test for novelty only insofar as both require assessment of whether or not information is directly and unambiguously derivable from that previously presented, in the originally filed application or in a prior document respectively. It follows that an amendment is not allowable if the resulting change in content of the application, in other words the subject-matter generated by the amendment, is novel when compared with the content of the original application or, looked at another way, if the said change in content would be novelty-destroying for a hypothetical future claim when the original content would not be. It is important that it is the change in content which is tested, that is, the amended content minus the original content, so that the test is applicable also to amendment by generalisation or omission of a feature.

Thus what "novelty test" really means is that the same standard should apply when examining novelty or allowability of amendments.

2.5 In the present case, the subject-matter of Claim 1 according to the main request can be seen either as a generalisation (natural cellulose fibres to cellulose fibres in general) or omission of a feature (natural). In either case the subject-matter generated is cellulose fibres other than natural cellulose fibres, and this subject-matter is novel when compared with the original content of the application, because as demonstrated in paragraphs 2.2 and 2.3 above, cellulose fibres other than natural cellulose fibres are neither explicitly nor implicitly disclosed. Moreover, a future claim to cellulose fibres but disclaiming natural cellulose fibres would be anticipated by the subject-matter generated by the amendment but not by the original application.

durée de vie des accumulateurs électriques à des niveaux de rendement et de capacité élevés, notamment lorsqu'elles sont combinées avec des particules d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium.

2.4 L'argument qu'avance encore la requérante, selon lequel la demande telle que déposée pourrait à juste titre être citée comme détruisant la nouveauté de l'objet d'une revendication plus générale relative à des fibres de cellulose, se fonde sur une application erronée du "test de la nouveauté" (en anglais "novelty test") aux fins d'apprécier l'admissibilité d'une modification. S'il en était autrement, l'on pourrait déduire que les modifications conduisant à une généralisation ou à la suppression d'une caractéristique sont toujours admissibles. L'examen visant à déterminer s'il y a extension de l'objet de la demande ne correspond à l'examen de nouveauté que dans la mesure où, dans les deux cas, il faut vérifier si une information dérive ou non directement et sans aucune équivoque de celles déjà contenues dans un document, à savoir respectivement la demande telle qu'elle a été déposée ou un document de l'état de la technique. Il s'ensuit qu'une modification n'est pas admissible si le changement de contenu de la demande qui en résulte, c'est-à-dire si l'objet généré par la modification est nouveau par rapport au contenu de la demande telle que déposée ou, en d'autres termes, si le changement de contenu est susceptible de détruire la nouveauté d'une éventuelle revendication produite postérieurement, alors que le contenu originel ne la détruirait pas. Ce qu'il importe d'examiner, c'est le changement de contenu, c'est-à-dire le contenu modifié moins le contenu initial, et, dans ces conditions, ce "test de la nouveauté" est applicable également à des modifications conduisant à une généralisation ou à la suppression d'une caractéristique.

Aussi, par "test de la nouveauté", faut-il entendre en fait que la détermination de la nouveauté et l'appréciation de l'admissibilité d'une modification doivent obéir aux mêmes critères.

2.5 Dans la présente espèce, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale peut être considéré comme le résultat soit d'une généralisation (passage des fibres de cellulose naturelle aux fibres de cellulose en général), soit de la suppression d'une caractéristique (cellulose naturelle). Dans l'un et l'autre cas, l'objet généré par la modification, à savoir des fibres de cellulose autres que des fibres de cellulose naturelle, est nouveau par rapport au contenu initial de la demande puisque, comme cela a été démontré plus haut aux points 2.2 et 2.3, celle-ci ne fait nullement référence, que ce soit explicitement ou implicitement, à des fibres de cellulose autres que les fibres de cellulose naturelle. Par ailleurs, la nouveauté d'une revendication produite ultérieurement et se rapportant à des fibres de cellulose, à l'exclusion des fibres de cellulose naturelle, serait affectée non pas par le contenu de la demande telle que déposée, mais par l'objet généré par la modification.

2.6 Anspruch 1 nach dem Hauptantrag enthält auch die Einschränkung, daß die Saugfähigkeit der Cellulosefasern mit der natürlicher Cellulose im wesentlichen vergleichbar sein muß. Diese Einschränkung ändert nichts an der Schlußfolgerung, daß die Änderung von "natürlichen Cellulosefasern" in "Cellulosefasern" gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, weil sie andere als natürliche Cellulosefasern nicht ausschließt. Außerdem scheint die Einschränkung selbst eine Erweiterung zu sein, weil in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen über die Saugfähigkeit der Fasern nichts ausgesagt wird. Dieser Einwand würde sich auch dann stellen, wenn man gelten ließe, daß die Saugfähigkeit einer Faser, gemessen an ihrer Feuchtigkeitsabgabe, ein- wie von der Beschwerdeführerin behauptet - Indiz für ihre Benetzungsfähigkeit ist, weil, wie unter Nummer 2.3 dargelegt, die ursprüngliche Anmeldung kein Maß für die Benetzungsfähigkeit und damit möglicherweise auch die Saugfähigkeit natürlicher Cellulosefasern offenbart hat, das ein Kriterium für die Eignung alternativer Cellulosefasern bieten könnte.

2.7 Der Hauptantrag muß deshalb zurückgewiesen werden.

3. Erster Hilfsantrag

3.1 Auch in Anspruch 1 dieses Antrags werden "natürliche Cellulosefasern" durch "Cellulosefasern" ersetzt. Die Cellulosefasern sollen anstelle der Saugkraft eine Benetzungsfähigkeit aufweisen, die der natürlicher Cellulose zumindest im wesentlichen gleichkommt. Dementsprechend gelten für diesen Anspruch dieselben Überlegungen wie für den des Hauptantrags.

3.2 Der erste Hilfsantrag muß daher ebenfalls zurückgewiesen werden.

4. Zweiter Hilfsantrag

4.1 Der Anspruch 1 nach diesem Antrag ist auf natürliche Cellulosefasern beschränkt. Die übrigen Merkmale des Anspruchs werden größtenteils durch die ursprüngliche Offenbarung gestützt, so daß nur das Wort "innig" in dem Ausdruck "innig vermischt" zu beanstanden ist. Dieses Wort erscheint in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht und scheint auf einen Einwand der Prüfungsabteilung gegen das Wort "homogen" im ursprünglichen Anspruch 1 hin aufgenommen worden zu sein. Die Kammer sieht keine Veranlassung zu einer Beanstandung des Ausdrucks "im wesentlichen homogen", der auf Seite 4, Zeile 2 der ursprünglichen Beschreibung vorkommt und deshalb wieder an die Stelle des Wortes "innig" gesetzt werden sollte. Mit dieser Änderung erfüllt Anspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ. Der Anspruch ent-

2.6 Claim 1, according to the main request, also contains the limitation that the cellulose fibres have substantially comparable absorbency to that of natural cellulose. This limitation has no effect on the conclusion that the amendment substituting "cellulose fibres" for "natural cellulose fibres" contravenes Article 123(2) EPC, because it does not exclude all cellulose fibres which are not natural cellulose fibres. Moreover, the limitation itself appears to constitute added subject-matter, because the original application documents made no mention of the absorbency of the fibres. Even if it could be accepted that a fibre's absorbency as measured by its moisture regain reflected its ability to irrigate as argued by the Appellant the objection would still arise because as shown in paragraph 2.3 above the original application did not disclose a degree of irrigateability, and therefore, possibly, of absorbency of natural cellulose fibres, which would provide a criterion for the suitability of alternative cellulose fibres.

2.7 The main request has therefore to be refused.

3. First subsidiary request

3.1 In Claim 1 according to this request "cellulose fibres" is again substituted for "natural cellulose fibres". The cellulose fibres are required to have an irrigateability, instead of an absorbency, at least substantially equal to that of natural cellulose. Accordingly, the same considerations apply to this claim as to that of the main request.

3.2 The first subsidiary request must therefore also be refused.

4. Second subsidiary request

4.1 Claim 1 according to this request is limited to natural cellulose fibres. The remaining features of the claim are for the most part supported by the original disclosure, objection arising only in respect of the word "intimate" in the expression "in intimate admixture". This word does not appear in the application as filed and would seem to have been introduced in response to an objection by the Examining Division to the word "homogeneous" in original Claim 1. The Board can see no objection to the expression "substantially homogeneous" as is used on page 4, line 2 of the original description, which expression is therefore to be substituted for "intimate". With this amendment, Claim 1, according to the second subsidiary request, fulfils the requirements of Article 123(2) EPC. The claim also complies with Article 84 EPC. Claims 2 and 3 according to the second sub-

2.6 La revendication 1 selon la requête principale contient d'autre part une limitation, en ce sens que le pouvoir absorbant des fibres de cellulose doit être pratiquement comparable à celui de la cellulose naturelle. Malgré cela, force est de constater que le fait de remplacer "fibres de cellulose naturelle" par "fibres de cellulose" constitue une modification non conforme à l'article 123(2) CBE, car toutes les fibres de cellulose autres que les fibres de cellulose naturelle ne sont pas ainsi exclues pour autant. De plus, il semble que cette limitation entraîne elle-même une extension de l'objet de la demande dans la mesure où il n'était nullement fait état du pouvoir absorbant des fibres dans les pièces de la demande telle que déposée. Cette objection resterait valable même si l'on acceptait l'argument de la requérante, selon lequel le pouvoir absorbant d'une fibre, dont la mesure est donnée par sa reprise en humidité, reflète son aptitude à irriguer; en effet, comme indiqué ci-dessus au point 2.3, la demande telle que déposée ne mentionnait pas avec précision quelle doit être l'aptitude à irriguer des fibres de cellulose naturelle et donc, le cas échéant, leur pouvoir absorbant, qui pourrait servir de critère pour le choix d'autres fibres de cellulose.

2.7 Il convient donc de rejeter la requête principale.

3. Première requête subsidiaire

3.1 Dans la revendication 1 telle qu'énoncée dans cette requête, il y a de nouveau eu substitution de "fibres de cellulose naturelle" par "fibres de cellulose". Cette fois, c'est l'aptitude à irriguer des fibres - précédemment leur pouvoir absorbant - qui y est mentionnée comme devant être au moins pratiquement égale à celle de la cellulose naturelle. Ce qui a déjà été dit à propos de la requête principale vaut donc également pour cette revendication.

3.2 Par conséquent, il convient aussi de rejeter la première requête subsidiaire.

4. Seconde requête subsidiaire

4.1 Dans la revendication 1 selon cette requête, il n'est fait mention que de fibres de cellulose naturelle. La plupart des autres caractéristiques qui y sont énoncées se fondent sur la description initiale; la seule objection à soulever concerne l'emploi de l'expression "intimate mixture" ("étroitement unies à ... pour former un mélange"), qui n'apparaissait pas dans la demande telle que déposée et qui semble avoir été introduite pour tenir compte d'une critique que la division d'examen avait émise à l'encontre de l'utilisation de l'adjectif "homogeneous" ("homogène") figurant dans la revendication déposée à l'origine. La Chambre ne voit pas d'objection à l'emploi de l'expression "substantially homogeneous" ("pratiquement homogène"), qui figure à la page 4 de la description initiale, ligne 2, et qu'il convient donc de substituer à "intimate" ("étroitement

spricht ferner Artikel 84 EPÜ. Die Ansprüche 2 und 3 nach dem zweiten Hilfsantrag sind als von Anspruch 1 abhängige Ansprüche gewählbar. Der terminologischen Einheitlichkeit halber ist in Anspruch 2 das Wort "mixture" in Zeile 31 in "admixture" zu ändern.

subsidiary request are allowable as claims dependent on Claim 1. However, for consistency in terminology, in Claim 2 "mixture" on line 31 is to be amended to "admixture".

unies..."). Ainsi modifiée, la revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire satisfait aux conditions de l'article 123(2) CBE. Elle est également conforme à l'article 84 CBE. Les revendications 2 et 3 selon la seconde requête subsidiaire sont à leur tour admissibles, en tant que revendications dépendantes de la revendication 1. Toutefois, pour garder l'unité de la terminologie, il convient, dans le texte anglais de la revendication 2, ligne 31, de remplacer le mot "mixture" par "admixture" (le "mélange" évoqué ci-dessus).

5. Die Prüfungsabteilung hat in ihrem Bescheid vom 18.1.1983 angegeben, daß der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs, der dem Anspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag vom Umfang her im wesentlichen entspricht, erfinderische Tätigkeit aufweisen würde. Die Kammer sieht keinen Grund, von der Feststellung der Prüfungsabteilung in dieser Hinsicht abzugehen. Die neueste Fassung der Beschreibung, d.h. die am 3.11.1982 eingegangenen Seiten 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 und 13 und die am 5.3.1983 eingegangenen Seiten 1, 2, 4, 7 und 11, ist jedoch an die gewählbaren Ansprüche noch nicht angepaßt worden. Dementsprechend hat die Kammer beschlossen, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

5. The Examining Division, in its communication of 18 January 1983 indicated that the subject-matter of an independent claim, substantially of the scope of Claim 1 according to the second auxiliary request, would involve an inventive step. The Board sees no reason to deviate from the Examining Division's assessment in this respect. However, the most recently filed version of the description, that is, pages 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 and 13 received on 3 November 1982 and 1, 2, 4, 7 and 11 received 5 March 1983, is not adapted to the allowable claims. Accordingly, the Board has decided to exercise its power under Article 111(1) EPC to remit the case to the Examining Division for further prosecution.

5. Dans sa notification du 18 janvier 1983, la division d'examen avait indiqué que la demande contenait une revendication indépendante - ayant pratiquement la même portée que la revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire - dont l'objet impliquerait une activité inventive. La Chambre ne voit aucune raison de ne pas partager sur ce point l'avis de la division d'examen. Toutefois, la version la plus récente de la description, qui se compose des pages 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13, reçues le 3 novembre 1982 et des pages 1, 2, 4, 7 et 11, reçues le 5 mars 1983, ne correspond pas aux revendications admissibles. C'est pourquoi la Chambre, usant de la possibilité prévue à l'article 111(1) CBE, a décidé de renvoyer l'affaire devant la division d'examen pour suite à donner.

6. Angesichts dessen wird die von der Beschwerdeführerin unter bestimmten Bedingungen beantragte mündliche Verhandlung hinfällig.

6. In view of the foregoing, the appointment of Oral Proceedings as conditionally requested by the Appellant becomes unnecessary.

6. Dans ces conditions, la tenue d'une procédure orale, demandée sous réserve par la requérante, devient inutile.

7. Die Kammer hat den Verlauf, den das Verfahren vor der Prüfungsabteilung genommen hat, anhand der Akten sorgfältig geprüft und konnte keinen Verfahrensmangel, geschweige denn einen "wesentlichen", als Voraussetzung für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ feststellen; auch hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht begründet.

7. Having carefully studied the course of the procedure before the Examining Division as evidence by the file, the Board could not find any procedural violation, much less a "substantial" violation as is a prerequisite for reimbursement of appeal fees under Rule 67 EPC, nor did the Appellant give any reasons for this request for reimbursement.

7. Ayant soigneusement examiné au vu du contenu du dossier le déroulement de la procédure devant la division d'examen, la Chambre n'a pu constater de vice de procédure, et encore moins de vice "substantiel" dont, d'après la règle 67 CBE, l'existence est une condition préalable au remboursement de la taxe de recours; la requérante n'avait d'ailleurs pas motivé sa requête à cet égard.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons, it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1. The decision under appeal is set aside.

1. La décision attaquée est annulée.

2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der am 10.1.1985 als Alternative Nr. 2 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 mit folgenden Änderungen ein Patent zu erteilen:

2. The case is remitted to the Examining Division with the order to grant a patent on the basis of Claims 1 to 3 received 10 January 1985 and designated alternative No. 2, amended as follows:

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen avec instruction de délivrer un brevet sur la base des revendications 1 à 3 reçues le 10 janvier 1985 et désignées comme "variante n° 2", compte tenu des modifications suivantes à apporter au texte anglais:

Anspruch 1, Zeile 7 - "intimate" ("intimig") wird in "substantially homogeneous" ("im wesentlichen homogen") geändert.

Claim 1, line 7 - "intimate" is amended to "substantially homogeneous"

revendication 1, ligne 7 - remplacer "intimate" par "substantially homogeneous";

Anspruch 1, Zeile 12 - die Schreibweise von "entanglement" wird berichtigt.

Claim 1, line 12 - spelling of "entanglement" is corrected.

revendication 1, ligne 12 - écrire le mot "entanglement" avec son orthographe correcte;

Anspruch 2, Zeile 31 - "mixture" wird in "admixture" geändert; die Beschreibung wird an die geänderten Ansprüche angepaßt.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Claim 2, line 31 - "mixture" is amended to "admixture"; and a description adapted to the amended claims.

3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

revendication 2, ligne 31 - remplacer "mixture" par "admixture"; adapter la description aux revendications modifiées.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 9. Januar 1989 T 139/87 - 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: C. T. Wilson
F. Benussi

Anmelder: Bendix France
Stichwort: Reglerventil/BENDIX

Artikel: 109 (1) EPÜ
Schlagwort: "Abhilfe"

Leitsätze

I. Die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders muß als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ angesehen werden, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen.

II. In diesem Fall muß das Organ, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat, (entgegen den Prüfungsrichtlinien, Teil E, XI-7¹⁾ der Beschwerde abhelfen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 24. März 1983 eingereichte und unter der Nummer 0 091 348 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 83 400 619.9 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 9. Dezember 1986 zurückgewiesen.

II. In ihrer Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung zu dem am 28. Mai 1986 eingegangenen Anspruch 1 fest, daß dieser den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht entspreche.

In der Begründung wies die Prüfungsabteilung darauf hin, daß die Streichung der Merkmale, die den dritten Schieber, den dritten Hohlraum und die dritte Drosselstelle des Anspruchs 1 betrafen, eine unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ) darstelle, da der ursprüngliche Anspruch 1 in der veröffentlichten Fassung diese Merkmale noch enthalten habe.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 9 January 1989 T 139/87 - 3.2.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: C.T. Wilson
F. Benussi

Applicant: Bendix France
Headword: Governor valve/BENDIX

Article: 109(1) EPC
Keyword: "Interlocutory revision"

Headnote

I. An appeal by an applicant for a European patent is to be considered well founded within the meaning of Article 109(1) EPC if simultaneously amendments to the application are submitted which clearly meet the objections on which the contested decision relies.

II. In this case, the department that issued the contested decision must rectify that decision (contrary to the Guidelines E-XI, 7¹⁾). Irregularities other than those that gave rise to the contested decision do not preclude rectification of the decision.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83 400 619.9, filed on 24 March 1983 and published under No. 0091 348, was refused by decision of the Examining Division on 9 December 1986.

II. In its decision the Examining Division considered Claim 1 received on 28 May 1986 and ruled that it did not fulfil the requirements of Article 123 (2) EPC.

In the statement of grounds the Examining Division pointed out that the omission of the features of the third slide, the third cavity and the third throttle in Claim 1 amounted to an inadmissible amendment (Article 123 (2)), the original Claim 1 as published having contained these features.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 9 janvier 1989 T 139/87 - 3.2.1 (Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
Membres: C.T. Wilson
F. Benussi

Demandeur: Bendix France
Référence: Valve de régulation/BENDIX

Article: 109 (1) CBE
Mot clé: "Révision préjudicielle"

Sommaire

I. Le recours par un demandeur de brevet européen doit être considéré comme fondé au sens de l'article 109 (1) CBE, s'il est présenté simultanément des modifications à la demande qui rendent clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision attaquée est basée.

II. Dans ce cas, l'instance qui a rendu la décision attaquée est tenue de faire droit au recours en procédant à la révision préjudicielle (contrairement aux Directives E-XI, 7¹⁾). Des irrégularités autres que celles qui ont fait l'objet de la décision attaquée ne s'opposent pas à la révision préjudicielle.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 400 619.9 déposée le 24 mars 1983 et publiée sous le numéro 0 091 348 a été rejetée par décision de la Division d'examen du 9 décembre 1986.

II. Dans sa décision, la Division d'examen a pris en considération la revendication 1 reçue le 28 mai 1986 et a statué que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) de la CBE.

Dans l'exposé des motifs, la Division d'examen souligne que l'omission des caractéristiques concernant le troisième tiroir, la troisième cavité et le troisième étranglement de la revendication 1 réalisait une modification inadmissible (Article 123(2)), alors que la revendication 1 initiale, telle que publiée, contenait encore ces caractéristiques.

¹⁾ Eine entsprechende Änderung der Richtlinien ist bei der nächsten Herausgabe von Ergänzungsblättern zu den Richtlinien beabsichtigt.

¹⁾ The Guidelines are to be amended as appropriate and the changes will be published in the next issue of supplementary pages.

¹⁾ Il est envisagé de modifier les Directives en ce sens lors de la prochaine publication de nouvelles pages à insérer dans les Directives.