

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 28. Februar 1989
T 401/88 - 3.4.1
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: E. Turrini
R. Schulte

Anmelder:
Robert Bosch GmbH

Stichwort: Prüfling/BOSCH

Artikel: 123 (2), 164 (2) EPÜ

Regel: 88 Satz 2 EPÜ

Schlagwort: "Anspruchsänderung - Wegfall eines Merkmals - nicht zulässig" - "Anspruchsänderung - Berichtigung von Mängeln - nicht zulässig"

Leitsatz

Stellt eine beantragte Änderung eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ dar, so kann sie auch nicht als Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ zugelassen werden. Ein Fehler ist nur dann berichtigungsfähig, wenn die Berichtigung - wie bei der Prüfung der Zulässigkeit der Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ - sich für den Fachmann aus dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zwingend ergibt. Dies folgt sowohl aus Artikel 138 (1) c) EPÜ, wonach ein europäisches Patent für nichtig erklärt wird, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Form hinausgeht, als auch aus Artikel 164 (2) EPÜ, wonach die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor denen der Ausführungsordnung genießen (s. Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe und vgl. T 13/83-3.3.1 "Polyisocyanurat/ICI Americas" vom 13. April 1984, ABl. EPA 1984, 428).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung 84 116 226.6 (Veröffentlichungsnummer EP-A-0154033) wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß dem Gegenstand der geltenden Ansprüche im Hinblick auf zwei im europäischen Recherchenbericht genannte Druckschriften die aufgrund von Artikel 52 (1) und 56 EPÜ erforderliche erfinderische Tätigkeit fehle.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt.

IV. In einer Mitteilung der Beschwerdekammer wurde die Beschwerdeführerin insbesondere darauf hingewiesen, daß der geltende Anspruch 1 nach Auffassung der Kammer gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ verstöße, weil er das Merkmal, wonach man

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1 dated
28 February 1989
T 401/88 - 3.4.1
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: E. Turrini
R. Schulte

Applicant:
Robert Bosch GmbH

Headword: Test piece/BOSCH

Article: 123(2), 138(1) (c), 164(2) EPC

Rule: 88, second sentence, EPC

Keyword: "Amendment of claim - omission of a feature - inadmissible" - "Amendment of claim - correction of errors - inadmissible"

Headnote

A requested amendment which represents an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC cannot be allowed as a correction under Rule 88, second sentence, EPC. An error may be corrected only if a skilled person would regard the correction as necessarily implied by the contents of the documents as originally filed - in the same way as when the admissibility of an amendment under Article 123(2) EPC is assessed. This follows both from Article 138(1) (c) EPC, under which a European patent is revoked if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed, and from Article 164(2) EPC, which stipulates that the provisions of the Convention take precedence over those of the Implementing Regulations (see point 2.2 of the Reasons and T 13/83-3.3.1 "Polyisocyanurate/ICI Americas", 13 April 1984, OJ EPO 1984, 428).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 84 116 226.6 (publication No. EP-A-0 154033) was refused by the Examining Division.

II. The grounds for refusal were that on the basis of two documents cited in the European search report the subject-matter of the claims as now worded lacked the inventive step required under Article 52(1) and 56 EPC.

III. The appellants filed notice of appeal against this decision.

IV. In a communication the Board of Appeal advised the appellants in particular that, in its view, Claim 1 as now worded contravened Article 123(2) EPC because it no longer contained the feature whereby the value for the test piece's starting capacity and the value

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1,
en date du 28 février 1989
T 401/88 - 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: E. Turrini
R. Schulte

Demandeur:
Robert Bosch GmbH

Référence: Source de courant continu à tester/BOSCH

Articles: 123 (2), 138 (1) c), 164 (2) CBE

Règle: 88, 2^e phrase CBE

Mot-clé: "Modification de revendications - admissibilité de la suppression d'une caractéristique (non)" - "Modification de revendications - admissibilité d'une rectification d'erreurs - (non)"

Sommaire

Si la modification demandée entraîne une extension inadmissible de l'objet de la demande au sens de l'article 123 (2) CBE, elle ne peut pas non plus être admise en tant que rectification effectuée au titre de la règle 88, 2^e phrase CBE. Dans ce cas en effet, comme lorsqu'il s'agit d'une modification effectuée au titre de l'article 123 (2) CBE, une erreur ne peut être rectifiée que si pour l'homme du métier, le contenu des pièces déposées initialement appelle impérativement une telle correction. C'est en effet ce qui découle de l'article 138 (1) c) CBE, qui stipule qu'un brevet européen est déclaré nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, et également de l'article 164 (2) CBE, qui prévoit qu'en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi (cf. ci-après, point 2.2 des motifs, et décision T 13/83-3.3.1 "Polyisocyanurate/ICI Americas" en date du 13 avril 1984, JO OEB 1984, 428).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen no. 84 116 226.6 (numéro de publication EP-A-0154033) a été rejetée par la division d'examen.

II. Ce rejet a été prononcé au motif que par rapport aux deux documents cités dans le rapport de recherche européenne, l'objet des revendications en vigueur n'impliquait pas l'activité inventive exigée par les articles 52 (1) et 56 CBE.

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

IV. Dans une notification, la Chambre de recours a signalé notamment à la requérante qu'à son avis, le texte actuel de la revendication 1 enfreignait les dispositions de l'article 123 (2) CBE, car il ne comportait plus la caractéristique selon laquelle à partir de la valeur mesu-

mit der Maßzahl für das Startvermögen und dem Bestimmungswert für den Ladezustand des Prüflings eine Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings gewinnt, nicht mehr aufweise und daher sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

V. Im Rahmen einer mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin schließlich, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent entweder aufgrund der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1-12 (Hauptantrag) oder aufgrund der ebenfalls in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 und 2 (Hilfsantrag) zu erteilen.

VI. Der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist mit dem Anspruch 1, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag, identisch. Er lautet:

"1. Prüfverfahren für Gleichstromquellen, wie Akkumulatoren, Batterien oder dgl., bei welchem man die Leerlaufspannung der zu prüfenden Gleichstromquelle (Prüfling) nach einer Hochstrombelastung und deren Innenwiderstand mißt und daraus den momentanen Ladezustand des Prüflings bestimmt, dadurch gekennzeichnet, daß man durch Verhältnisbildung des gemessenen Gleichstrominnenwiderstandes (R_S) mit dem bekannten Gleichstrominnenwiderstand (R_{SN}) einer neuen, vollgeladenen, mit dem Prüfling typgleichen Gleichstromquelle eine Maßzahl für das momentane Startvermögen des Prüflings (10) gewinnt, wobei man zum Erfassen des Gleichstrominnenwiderstandes (R_S) des Prüflings (10) dessen Klemmenspannung (U_A) zu einem Zeitpunkt (t_1) während der Hochstrombelastung mißt und die Differenz von Leerlauf- und Klemmenspannung (U_B , U_A) bildet."

Ansprüche 2 bis 7 gemäß Hauptantrag sind auf Anspruch 1 rückbezogen, während sich Ansprüche 8 bis 12 auf ein Prüfgerät beziehen.

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

"1. Prüfgerät zur Durchführung eines Prüfverfahrens für Gleichstromquellen, bei welchem man die Leerlaufspannung der zu prüfenden Gleichstromquelle (Prüfling) nach einer Hochstrombelastung und deren Innenwiderstand mißt und daraus den momentanen Ladezustand des Prüflings bestimmt, mit mindestens einer Eingangsklemme (15) zum Anschließen des Prüflings (10), mit einem über einen ersten Schalter (16) mit der Eingangsklemme (15) verbundenen Belastungswiderstand (17) zur Hochstrombelastung des Prüflings (10), mit einem ersten Operationsverstärker (18), dessen invertierender Eingang mit einer Referenzspannung belegt ist, und dessen nicht invertierender Eingang über einen zweiten Schalter (20) an der

for its state of charge provided an indication of its physical condition, and that it therefore contained subject-matter which extended beyond the content of the application as filed.

V. In the course of oral proceedings the appellants requested that the contested decision be set aside and the patent granted on the basis of either Claims 1 to 12 (main request) or Claims 1 and 2 (alternative request), both of which requests had been submitted during the oral proceedings.

VI. Claim 1 according to the main request, which is identical to the Claim 1 with which the contested decision was concerned, is worded as follows:

"1. A method for testing direct-current sources such as accumulators, batteries and the like by measuring the open-circuit voltage after heavy-current loading, and the internal resistance, of the direct-current source to be tested (test piece) and determining its instantaneous charge from those measurements, characterised in that, by comparing the measured direct-current internal resistance (R_S) with the known direct-current internal resistance (R_{SN}) of a new, fully charged direct-current source of a similar type to the test piece, a value is obtained for the instantaneous starting capacity of the test piece (10), whose direct-current internal resistance (R_S) is determined by measuring its terminal voltage (U_A) at a point in time (t_1) during heavy-current loading and establishing the difference between the open-circuit voltage and the terminal voltage (U_B , U_A)."

Claims 2 to 7 according to the main request are dependent on Claim 1, while Claims 8 to 12 relate to a test apparatus.

Claim 1 according to the alternative request reads as follows:

"1. Test apparatus for implementing a method for testing direct-current sources by measuring the open-circuit voltage after heavy-current loading, and the internal resistance, of the direct-current source to be tested (test piece) and determining its instantaneous charge from those measurements, having at least one input terminal (15) for connecting the test piece (10), a loading resistor (17), connected via a first switch (16) to the input terminal (15), for heavy-current loading of the test piece (10), a first operational amplifier (18) to whose inverting input a reference voltage is applied and whose non-inverting input is connected via a second switch (20) to the input terminal (15), a second operational amplifier (19) whose invert-

rée pour l'aptitude au démarrage de la source de courant continu à tester et de la valeur déduite concernant son état de charge l'on obtient une indication sur l'état physique de cette source; l'objet de cette revendication s'étendait donc au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

V. Au cours d'une procédure orale, la requérante a demandé finalement l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet sur la base soit des revendications 1 à 12 (requête principale) produites pendant la procédure orale, soit des revendications 1 et 2 (requête subsidiaire) produites elles aussi lors de la procédure orale.

VI. Le texte actuel de la revendication 1 selon la requête principale est identique au texte de la revendication 1 sur la base duquel a été rendue la décision attaquée; il est libellé comme suit:

"1. Procédé de contrôle de sources de courant continu, telles qu'accumulateurs, batteries, etc., consistant à mesurer la tension à vide de la source de courant continu à tester (source à tester) après l'avoir soumise à une décharge de forte intensité, ainsi que sa résistance interne, puis à en déduire l'état de charge instantané de la source à tester, caractérisé en ce que l'on obtient une valeur représentative de l'aptitude au démarrage instantanée de la source à tester (10) en faisant le rapport entre la résistance interne mesurée (R_S) de la source de courant continu et la résistance interne connue (R_{SN}) d'une autre source de courant continu, neuve, chargée à bloc et de même type que la source à tester, que pour déterminer la résistance interne (R_S) de la source à tester (10), on mesure sa tension aux bornes (U_A) à un instant donné (t_1) pendant qu'elle est soumise à une décharge de forte intensité, et que l'on forme la différence entre tension à vide et tension aux bornes (U_B , U_A)."

Les revendications 2 à 7 selon la requête principale dépendent de la revendication 1 alors que les revendications 8 à 12 portent sur un appareil de contrôle.

Le texte actuel de la revendication 1 selon la requête subsidiaire est le suivant:

"1. Appareil de contrôle pour la mise en oeuvre d'un procédé de contrôle de sources de courant continu, dans lequel on mesure la tension à vide de la source de courant continu à tester (source à tester) après l'avoir soumise à une décharge de forte intensité, ainsi que sa résistance interne, puis l'on en déduit l'état de charge instantané de cette source, et qui comporte au moins une borne d'entrée (15) destinée à être raccordée à la source à tester (10), une résistance de décharge (17) reliée à la borne d'entrée (15) par l'intermédiaire d'un premier interrupteur (16) et devant soumettre la source à tester (10) à une décharge de forte intensité, un premier amplificateur opérationnel (18), dont l'entrée inversant le signal se voit appli-

Eingangsklemme (15) angeschlossen ist, mit einem zweiten Operationsverstärker (19), dessen invertierender Eingang über einen dritten Schalter (21) mit der Eingangsklemme (15) und dessen nicht invertierender Eingang mit dem gleichartigen Eingang des ersten Operationsverstärkers (18) verbunden ist, mit einer mit den Steuereingängen der Schalter (16, 20, 21) verbundenen Zeitsteuervorrichtung (28), die derart ausgebildet ist, daß sie zeitlich versetzte Schließsignale unterschiedlicher Dauer selektiv an die Schalter (16, 20, 21) in der Weise gibt, daß der erste Schalter (16) für die Dauer der Hochstrombelastung geschlossen ist und daß der dritte Schalter (21) während der Hochstrombelastung nach Schließen des ersten Schalters (16) und der zweite Schalter (20) nach einer Erholungsphase nach Wiederöffnen des ersten Schalters (16) jeweils kurzzeitig geschlossen sind, und mit einem dem zweiten Operationsverstärker (19) nachgeschalteten Umkehrverstärker (24) mit vorzugsweise einstellbarem Vorwiderstand (25), wobei den mit der Eingangsklemme (15) verbundenen Eingängen der beiden Operationsverstärker (18, 19) jeweils ein Speicherglied, vorzugsweise ein Kondensator (22, 23), parallel geschaltet ist und an dem Ausgang des ersten Operationsverstärkers (18) eine Anzeigevorrichtung (12) für den Ladezustand und an dem Ausgang des Umkehrverstärkers (24) eine Anzeigevorrichtung (13) für das Startvermögen des Prüflings (10) angeschlossen ist."

Anspruch 2 gemäß Hilfsantrag ist auf Anspruch 1 rückbezogen.

VII. Im Hinblick auf den von der Kammer in ihrer Mitteilung erhobenen Einwand der unzulässigen Erweiterung der Anmeldung trug die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

In der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 seien zwei Maßnahmen versehentlich zusammengefaßt worden, die jedoch nicht als miteinander verbunden betrachtet werden könnten. Einerseits würden nämlich die Klemmenspannung U_A während einer Hochstrombelastung und die Leerlaufspannung U_B nach dieser Hochstrombelastung erfaßt und daraus zuverlässige Aussagen über das momentane Startvermögen und den momentanen Ladezustand des Prüflings getrennt gewonnen. Andererseits würden diese derart voneinander getrennt ermittelten Kriterien dann miteinander zur Ausarbeitung eines dem physikalischen Zustand des Prüflings entsprechenden Signals verknüpft.

Daß die wesentliche Lehre der Patentanmeldung jedoch allein in der ersten Maßnahme zu sehen sei und die zweite lediglich eine untergeordnete Weiterbildung dieses Erfindungsgedankens darstelle, sei dem Fachmann im Lichte der ursprünglich eingereichten Unterlagen ohne weiteres ersichtlich, weil die Angaben in der Beschreibung in bezug auf die Gewinnung der Aussage über den

ing input is connected via a second switch (20) to the input terminal (15), a second operational amplifier (19) whose inverting input is connected via a third switch (21) to the input terminal (15) and whose non-inverting input is connected to the non-inverting input of the first operational amplifier (18), a timer (28) connected to the control inputs of the switches (16, 20, 21) and designed to selectively apply staggered closing signals of differing duration to the switches (16, 20, 21) so that the first switch (16) is closed during heavy-current loading, the third switch (21) is closed briefly during heavy-current loading after the first switch (16) has closed and the second switch (20) is also closed briefly after a recovery phase once the first switch (16) has reopened, and also having an inverting amplifier (24) connected in series after the second operational amplifier (19) and equipped with a preferably adjustable input resistor (25), a storage element - preferably a capacitor (22, 23) - being connected in parallel with the inputs of the two operational amplifiers (18, 19) connected to the input terminal (15), while a display (12) for indicating the state of charge is connected to the output of the first operational amplifier (18) and a display (13) for indicating the starting capacity of the test piece (10) to the output of the inverting amplifier (24)."

Claim 2 according to the alternative request is dependent on Claim 1.

VII. In response to the Board's communication objecting to an inadmissible extension of the application the appellants argued essentially as follows:

In Claim 1 as originally filed, two operations were erroneously combined which could not, however, be regarded as connected with each other. First, the terminal voltage U_A during heavy-current loading and the open-circuit voltage U_B after heavy-current loading were established to give reliable separate indications of the test piece's instantaneous starting capacity and instantaneous charge. These criteria, thus separately determined, were then combined to produce a signal corresponding to the test piece's physical condition.

To a skilled person it was immediately apparent from the documents as originally filed that the basic teaching of the application was to be seen in the first operation only and that the second was merely a subsidiary extension of that first innovative concept. After all, the details in the description explaining how the test piece's physical condition was established (see page 6, line 22 to

quer eine tension de référence, et dont l'entrée directe est reliée à la borne d'entrée (15) par l'intermédiaire d'un second interrupteur (20), un second amplificateur opérationnel (19), dont l'entrée inversant le signal est reliée à la borne d'entrée (15) par l'intermédiaire d'un troisième interrupteur (21), et dont l'entrée directe est reliée à l'entrée de même type du premier amplificateur opérationnel (18), un dispositif de temporisation (28) relié aux entrées de commande des interrupteurs (16, 20, 21) et conçu de telle sorte qu'il envoie sélectivement aux interrupteurs (16, 20, 21) des signaux de fermeture de durées différentes décalés dans le temps afin que le premier interrupteur (16) soit fermé pendant la durée de la décharge de forte intensité, que le troisième interrupteur (21) soit brièvement fermé pendant la durée de la décharge de forte intensité après la fermeture du premier interrupteur (16) et que le deuxième interrupteur (20) soit brièvement fermé après une phase de récupération après réouverture du premier interrupteur (16), et un amplificateur-inverseur (24) connecté en aval du second amplificateur opérationnel (19) et muni de préférence d'une résistance d'entrée (25) réglable, un élément de mémorisation, de préférence un condensateur (22, 23) étant branché en parallèle avec les entrées des deux amplificateurs opérationnels (18, 19) reliées à la borne d'entrée (15), un dispositif d'affichage (12) de l'état de charge étant relié à la sortie du premier amplificateur opérationnel (18), et un dispositif d'affichage (13) de l'aptitude au démarrage de la source à tester (10) étant relié à la sortie de l'amplificateur-inverseur (24)".

La revendication 2 de la requête subsidiaire dépend de la revendication 1.

VII. La Chambre ayant, dans sa notification, objecté que l'objet de la demande avait été étendu de manière inadmissible, la requérante a en réponse fait valoir essentiellement les arguments suivants:

Dans le texte de la revendication 1 initialement déposé, deux mesures sans lien entre elles ont été regroupées par erreur: en effet, d'une part, on a déterminé la tension aux bornes U_A pendant une décharge de forte intensité ainsi que la tension à vide U_B après cette décharge, pour en déduire ensuite des indications fiables concernant l'aptitude au démarrage instantanée d'un côté, et l'état de charge instantané de la source à tester de l'autre. D'autre part, ces critères obtenus séparément ont ensuite été regroupés afin de fournir un signal correspondant à l'état physique de la source à tester.

Il était clair toutefois pour l'homme du métier, au vu des pièces de la demande déposées initialement, que l'enseignement essentiel de la demande de brevet résidait uniquement dans l'exposé de la première mesure, et que la deuxième ne constituait qu'un perfectionnement très secondaire de cette idée inventive, car ce qui est dit dans la description au sujet de la possibilité

physikalischen Zustand des Prüflings (vgl. Seite 6, Zeile 22 bis Seite 7, Zeile 8) klar zum Ausdruck brächten, daß der Ladezustand und das Startvermögen des Prüflings als Grundlage für die weitere Ermittlung seines physikalischen Zustands dienen. Dieser Bewertung des eigentlichen Erfindungsgedankens stehe auch die Tatsache nicht entgegen, daß das in der Anmeldung beschriebene Prüfgerät eine Verknüpfungslogik (27) zur Steuerung einer Anzeigevorrichtung (14) für den physikalischen Zustand des Prüflings aufweist, weil dieses Gerät lediglich als ein Ausführungsbeispiel dargestellt werde und der Fachmann unmittelbar erkenne, daß auf eine derartige Verknüpfungslogik mit Anzeigevorrichtung gegebenenfalls auch verzichtet werden kann.

Des weiteren stelle die von der Kammer beanstandete Änderung in Anspruch 1 lediglich eine Berichtigung von offensichtlichen Mängeln in den Anmeldungsunterlagen dar, die auf Grund von Regel 88 EPÜ zulässig sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zum Hauptantrag

2.1 Anspruch 1 gemäß Hauptantrag wurde im Hinblick auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 insbesondere dahingehend geändert, daß er das ursprünglich beanspruchte Merkmal, wonach "man mit der Maßzahl für das Startvermögen und dem Bestimmungswert für den Ladezustand des Prüflings anhand einer bekannten funktionellen Abhängigkeit des Startvermögens einer mit dem Prüfling typgleichen Gleichstromquelle von ihrem Ladezustand und von ihrem physikalischen Zustand eine Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings gewinnt", nicht mehr aufweist. Daher ist in dem Schutzzumfang des geltenden Anspruchs 1 nunmehr auch ein Verfahren miteinbezogen, das keinerlei Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings liefert.

Ein derartiges Verfahren ist jedoch nach Auffassung der Kammer in den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder ausdrücklich beschrieben noch daraus unmittelbar herleitbar. In der ursprünglich eingereichten Beschreibungseinleitung wird nämlich eindeutig ausgeführt, daß die Erfindung im Vergleich zu dem aus der Druckschrift D-B-2 926 716 bekannten Verfahren, bei welchem auch eine Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings gewonnen werde, eine zuverlässige Aussage über den (physikalischen) Zustand des Prüflings jedoch nicht immer gesichert sei (Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, 2. Absatz), insbesondere den Vorteil einer verbesserten Zuverlässigkeit der Aussage über den Betriebszustand des Prüflings aufweise (Seite 2, letzter Satz). Daher steht die nunmehr geltende Definition der Erfindung gemäß Anspruch 1, wonach keine Aussage mehr über den physikalischen Zustand des Prüflings gewonnen wird, eindeutig im Widerspruch zu dem, was ursprünglich als Erfindung beschrieben worden

page 7, line 8) made it clear that its state of charge and starting capacity served as a basis for further determining its physical condition. Nor was this assessment of the innovative concept proper affected by the fact that the test apparatus described in the application had a logic circuit (27) which controlled a display (14) for indicating the test piece's physical condition. That apparatus was presented merely as an embodiment and a skilled person could immediately see that that type of logic circuit plus display could if necessary be dispensed with.

Furthermore, the amendment in Claim 1 to which the Board objected was only a correction of obvious errors in the application documents as allowed under Rule 88 EPC.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. Re the main request:

2.1 Claim 1 under the main request differs from Claim 1 as originally filed mainly in no longer containing the feature originally claimed whereby "the value for the test piece's starting capacity and the value for its state of charge provided an indication of its physical condition on the basis of a known functional relation between the starting capacity of a direct-current source of similar type to the test piece and its state of charge and physical condition." The protection sought under Claim 1 as now worded therefore covers a method which provides no indication at all of the test piece's physical condition.

The Board considers, however, that such a method is neither expressly described in the documents as originally filed nor directly inferable from them. The introduction to the description as originally filed clearly states that the particular advantage of the invention over the method known from document DE-B-2 926 716 - which also provides information about the test piece's physical condition, although this information is not always guaranteed reliable (page 1, last paragraph to page 2, second paragraph) - is that it provides a more reliable indication of the test piece's operating condition (page 2, last sentence). The definition of the invention as now worded in Claim 1, according to which the test piece's physical condition is no longer indicated, is therefore manifestly at odds with what was originally described as the invention. Furthermore, the sole test apparatus described in the application documents with reference to Figure 1 incorporates a logic circuit (27) which has an associated display (14) for

d'obtenir une indication sur l'état physique de la source à tester (cf. de la page 6, ligne 22 à la page 7, ligne 8) montre bien que c'est à partir de l'état de charge et de l'aptitude au démarrage de la source à tester que l'on peut déterminer l'état physique de celle-ci. Il ne peut être objecté, pour réfuter cette thèse, que l'appareil de contrôle décrit dans la demande comporte un circuit logique (27) pour commander un dispositif d'affichage (14) de l'état physique de la source à tester, vu que cet appareil est présenté comme un simple exemple de réalisation et que l'homme du métier comprend immédiatement qu'il est également possible de renoncer le cas échéant à ce circuit logique commandant un dispositif d'affichage.

En outre, selon la requérante, la modification, critiquée par la Chambre, qui a été apportée à la revendication 1 est simplement une correction d'erreurs évidentes contenues dans les pièces de la demande, correction qui est autorisée par la règle 88 CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Requête principale:

2.1 Par rapport à la revendication 1 déposée initialement, la revendication 1 selon la requête principale a été modifiée du fait notamment qu'elle ne comporte plus la caractéristique revendiquée initialement selon laquelle "à partir de la valeur mesurée pour l'aptitude au démarrage et de la valeur déduite concernant l'état de charge de la source à tester l'on obtient une indication sur l'état physique de celle-ci, sachant que l'aptitude au démarrage d'une source de courant continu de même type que la source à tester dépend, selon une relation fonctionnelle connue, de son état de charge et de son état physique". Désormais, la revendication 1 actuelle couvre donc aussi un procédé ne fournissant aucune indication sur l'état physique de la source à tester.

Or, la Chambre estime qu'un tel procédé n'a pas été décrit expressément dans les pièces initialement déposées, et qu'il ne peut pas non plus en être déduit directement. Dans le préambule de la demande initialement déposée, il est en effet clairement indiqué que par rapport au procédé divulgué par le document DE-B-2 926 716, qui donne lui aussi une indication sur l'état physique de la source à tester, mais sans en garantir systématiquement la fiabilité (de la page 1, dernier alinéa à la page 2, deuxième alinéa), l'invention a notamment l'avantage de fournir une indication plus fiable sur l'état physique de la source à tester (page 2, dernière phrase). Or selon la définition actuelle de l'invention dans la revendication 1, il n'est plus obtenu d'indication sur l'état physique de la source à tester, ce qui est donc en contradiction manifeste avec la description initiale de l'invention. En outre, le seul appareil de contrôle décrit dans les pièces de la demande (figure 1) comporte un circuit logique (27) assorti d'un dispositif d'affi-

ist. Darüber hinaus weist das einzige in den Anmeldungsunterlagen in bezug auf die Figur 1 beschriebene Prüfgerät eine Verknüpfungslogik (27) mit zugeordneter Anzeigevorrichtung (14) für den physikalischen Zustand des Prüflings auf, die auch in den Merkmalen des ursprünglichen unabhängigen Vorrichtungsanspruchs 8 miteinbezogen war, so daß auch aus der ursprünglichen Offenbarung des Prüfgeräts keine Stütze für ein Verfahren ohne Gewinnung einer Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings gefunden werden kann.

Den Argumenten der Beschwerdeführerin, die eine Aussage über den physikalischen Zustand und die eine dafür vorgesehene Verknüpfungslogik und Anzeigevorrichtung betreffenden Merkmale in den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 8 seien für den Fachmann offensichtlich als nicht wesentliche, untergeordnete Maßnahmen erkennbar, kann nicht zugestimmt werden. Die Bedeutung eines Merkmals kann nur im Hinblick auf die gesamten Anmeldungsunterlagen bewertet werden, und zwar insbesondere unter Berücksichtigung der daraus entnehmbaren, der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe. Wenn daher in einer Anmeldung, aus welchen Gründen auch immer, eine Erfindung eindeutig als eine bestimmte Aufgabe lösende Kombination von Merkmalen ursprünglich offenbart ist, kann ein Merkmal dieser Kombination, ohne welches diese bestimmte Aufgabe nicht mehr gelöst werden kann, im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung nicht als offensichtlich unwesentlich betrachtet werden.

Aus diesen Gründen wird die vorliegende Anmeldung durch die in Anspruch 1 erfolgte Änderung des Schutzbegehrens in einer Weise geändert, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Diese Änderung ist daher auf Grund von Artikel 123 (2) EPU nicht zulässig.

2.2 Der Auffassung der Beschwerdeführerin, daß die Änderung der Ansprüche nach Regel 88 Satz 2 EPU zugelassen werden könne, vermag die Kammer nicht zu folgen. Nach Regel 88 Satz 2 EPU können auf Antrag Beschreibung, Patentansprüche oder die Zeichnungen berichtigt werden, sofern die Berichtigung derart offensichtlich ist, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Wie bereits oben bei der Prüfung der Zulässigkeit der Änderungen gemäß Artikel 123 (2) EPU ausgeführt ist, sind die beantragten Änderungen für einen Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen nicht herleitbar. Der gleiche Grund steht einer Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 entgegen, weil nicht sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

Stellt eine beantragte Änderung eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPU dar, so kann sie

indicating the physical condition of the test piece and which was also one of the features of the independent apparatus Claim 8 as originally filed, so that the original disclosure of the test apparatus also provides no evidence of a method which does not give an indication of the test piece's physical condition.

The Board cannot agree with the appellants' submission that, to a skilled person, the features in the original Claims 1 and 8 relating to an indication of the test piece's physical condition and to a logic circuit and display provided for that purpose are obviously inessential and subsidiary. The significance of a feature can only be assessed in the light of the application documents as a whole and in particular by taking into consideration the technical problem of the invention inferable from them. So if an application, for whatever reasons, originally clearly discloses an invention as a combination of features solving a particular problem, then one of those features, without which the problem can no longer be solved, cannot be regarded as obviously inessential to the original disclosure.

The change to the protection sought under Claim 1 thus means that the present application is amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. Such a change is not permissible under Article 123(2) EPC.

2.2 The Board does not share the appellants' view that the amendment to the claims can be allowed under Rule 88, second sentence, EPC, whereby a description, claims or drawings may be corrected on request, provided that the correction is obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction. As explained above when the admissibility of the amendments under Article 123 (2) EPC was under consideration, a skilled person cannot infer the requested amendments from the original documents. Similarly, a correction cannot be allowed under Rule 88, second sentence, because it is not immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

A requested amendment which represents an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC

chage (14) de l'état physique de la source à tester, qui était également compris dans les caractéristiques de la revendication indépendante de dispositif 8 déposée initialement; de ce fait, la revendication d'un procédé ne donnant aucune indication sur l'état physique de la source à tester ne peut se fonder sur la description initiale de l'appareil de contrôle.

Contrairement à la requérante, la Chambre ne saurait considérer que les caractéristiques contenues dans les revendications initiales 1 et 8 (indication de l'état physique ainsi que présence d'un circuit logique prévu à cet effet et d'un dispositif d'affichage) sont manifestement d'une importance secondaire pour l'homme du métier. L'importance d'une caractéristique ne peut être appréciée que par rapport à l'ensemble des pièces de la demande, et notamment compte tenu du problème technique que l'invention se propose de résoudre, tel qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces. Par conséquent, si, pour une raison ou pour une autre, l'invention est décrite sans ambiguïté dans les pièces initiales de la demande comme une combinaison de caractéristiques permettant de résoudre un problème particulier, il ne peut ensuite être considéré qu'une de ces caractéristiques, indispensable pour la résolution de ce problème particulier, est manifestement d'une importance secondaire dans le cadre de l'exposé initial.

C'est pourquoi la modification apportée à la revendication 1 de la présente demande conduit à étendre son objet au-delà du contenu de la demande initiale, ce qui n'est donc pas admissible, en vertu de l'article 123 (2) CBE.

2.2 La Chambre rejette également la thèse de la requérante selon laquelle la modification apportée aux revendications peut être admise en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, laquelle stipule que la description, les revendications ou les dessins peuvent être rectifiés sur requête si la rectification s'impose à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Comme cela a déjà été expliqué ci-dessus à propos de l'examen de l'admissibilité de modifications au regard de l'article 123 (2) CBE, pour l'homme du métier, les modifications demandées ne peuvent se déduire des pièces initiales. Pour la même raison, il n'est pas possible d'admettre une rectification en vertu de la règle 88, deuxième phrase, puisqu'il n'apparaît pas immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

Si la modification demandée entraîne une extension inadmissible de l'objet de la demande au sens de l'article 123

auch nicht als Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ zugelassen werden, denn das Europäische Patentamt ist nicht befugt, eine ursprüngliche Offenbarung im Wege der Berichtigung zu erweitern.

Das folgt schon aus Artikel 138 (1) Buchstabe c EPÜ. Danach kann ein europäisches Patent für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Dieser Nichtigkeitsgrund ist auch dann gegeben, wenn die unzulässige Erweiterung auf einer Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ beruht. Das zeigt deutlich, daß eine Berichtigung nicht zu einer Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung führen darf. Vielmehr ist ein Fehler nur dann berichtigungsfähig, wenn dessen beantragte Berichtigung sich für einen Fachmann, an den sich die Patentanmeldung wendet, aus dem Gesamthalt der ursprünglichen Unterlagen zwingend ergibt (vgl. T 13/83, ABl. 1984, 428). Daran fehlt es aber im vorliegenden Fall.

Eine Interpretation der Regel 88 Satz 2 EPÜ in der Weise, daß als Berichtigung zugelassen werden könnte, was eine unzulässige Erweiterung darstellt, würde im übrigen auch mit Artikel 164 (2) EPÜ nicht im Einklang stehen, wonach die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor denen der Ausführungsordnung genießen.

Aus diesen Gründen kann dem Berichtigungsantrag nicht entsprochen werden.

2.3 Aus den vorstehend genannten Gründen genügt die Anmeldung in ihrer Fassung gemäß Hauptantrag nicht den Erfordernissen des EPÜ, so daß der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährbar ist.

3. Zum Hilfsantrag:

3.1 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag wurde im Hinblick auf den entsprechenden, ursprünglich eingereichten, unabhängigen Vorrichtungsanspruch 8 insbesondere dahingehend geändert, daß er das ursprünglich beanspruchte Merkmal, wonach das Prüfgerät eine Verknüpfungslogik umfaßt, die eine Anzeigevorrichtung für den physikalischen Zustand des Prüflings steuert, nicht mehr aufweist. Daher ist in dem Schutzzumfang des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag nunmehr auch ein Prüfgerät miteinbezogen, das keine solche Verknüpfungslogik mit zugeordneter Anzeigevorrichtung aufweist.

Aus den oben im Zusammenhang mit der entsprechenden Änderung des ursprünglich unabhängigen Verfahrensanspruchs 1 bereits dargestellten Gründen ist ein derartiges Prüfgerät jedoch in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen weder ausdrücklich beschrieben noch daraus eindeutig herleitbar.

Daher verstößt die in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vorgenommene Ände-

cannot be allowed as a correction under Rule 88, second sentence, EPC since the European Patent Office may not extend the original disclosure by means of a correction.

This follows from Article 138(1)(c) EPC under which a European patent may be revoked if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed. This ground for revocation also applies if the inadmissible extension is based on a correction under Rule 88, second sentence, EPC. Clearly, then, a correction may not result in an extension of the original disclosure. Indeed, an error may only be corrected if its requested correction would be regarded by the skilled person - for whom the patent application is intended - as necessarily implied by the contents of the original documents as a whole (see T 13/83, OJ EPO 1984, 428). However, such is not the case here.

Moreover interpreting Rule 88, second sentence, EPC to mean that an inadmissible extension of the contents could be allowed as a correction would also conflict with Article 164(2) EPC, which stipulates that the provisions of the Convention take precedence over those of the Implementing Regulations.

The request for correction cannot therefore be allowed.

2.3 For the above reasons the application as worded in the main request does not fulfil the requirements of the EPC. Accordingly, the appellants' main request cannot be granted.

3. Re the alternative request:

3.1 Claim 1 under the alternative request differs from the corresponding, independent apparatus Claim 8 as originally filed mainly in no longer containing the feature originally claimed whereby the test apparatus has a logic circuit which controls a display for indicating the test piece's physical condition. The protection sought under Claim 1 according to the alternative request therefore now covers a test apparatus with no such logic circuit plus associated display.

For the reasons given above concerning the corresponding amendment to the originally independent process Claim 1, however, such a test apparatus is neither expressly described in the original application documents nor can it be clearly inferred from them.

Since the amendment to Claim 1 according to the alternative request thus

(2) CBE, elle ne peut pas non plus être admise en tant que rectification effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE, vu que l'Office européen des brevets n'a pas le droit d'étendre l'objet de la divulgation initiale par le biais d'une rectification.

C'est ce qui découle du texte même de l'article 138 (1) c) CBE, qui stipule qu'un brevet européen peut être déclaré nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cette cause de nullité vaut même si l'extension non admissible est due à une rectification effectuée en application de la règle 88, deuxième phrase CBE, ce qui montre bien qu'une rectification ne doit pas conduire à une extension de l'objet de la divulgation initiale. En fait, une erreur ne peut être rectifiée que si l'homme du métier qui lit la demande de brevet peut considérer que le contenu de l'ensemble des pièces de la demande initiale appelle impérativement une telle correction (cf. décision T 13/83, JO 1984, 428). Or, ces conditions ne sont pas réunies dans la présente espèce.

Par ailleurs, interpréter la règle 88, deuxième phrase CBE comme signifiant qu'il serait possible d'admettre comme rectification une modification conduisant à une extension inadmissible de l'objet de la demande serait également aller à l'encontre de l'article 164 (2) CBE qui stipule qu'en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution, c'est le premier de ces textes qui fait foi.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être fait droit à la requête en rectification présentée dans le cadre de la requête principale.

2.3 Pour les raisons invoquées ci-dessus, le texte de la demande correspondant à la requête principale ne satisfait pas aux exigences de la CBE; la requête principale présentée par la requérante ne peut donc être admise.

3. Requête subsidiaire

3.1 Par rapport à la revendication indépendante de dispositif 8 qui a été déposée initialement, la revendication 1 de dispositif selon la requête subsidiaire ne comporte plus en particulier la caractéristique revendiquée initialement selon laquelle l'appareil de contrôle comprend un circuit logique commandant un dispositif d'affichage de l'état physique de la source à tester. C'est ainsi que dorénavant, la revendication 1 selon la requête subsidiaire couvre également un appareil de contrôle ne comportant pas ce circuit logique.

Or, ainsi que la Chambre l'a exposé ci-dessus pour la modification correspondante de la revendication de procédé 1 initiale, cet appareil de contrôle n'a pas été décrit expressément dans les pièces initiales de la demande, et il ne peut pas non plus en être déduit avec certitude.

Par conséquent, la modification apportée à la revendication 1 de la

rung ebenfalls gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ, so daß auch der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährt ist.

also contravenes Article 123(2) EPC, the appellants' alternative request must also be refused.

requête subsidiaire contrevient elle aussi aux dispositions de l'article 123 (2) CBE, si bien qu'il ne peut non plus être fait droit à la requête subsidiaire de la requérante.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons, it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

The appeal is dismissed.

Le recours est rejeté.