

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 6. Juli 1989
T 331/87 - 3.2.2
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
 Mitglieder: H. Seidenschwarz
 O. Bossung

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Houdaille Industries, Inc.

Einsprechender/Beschwerdegegner: Voest-Alpine Aktiengesellschaft

Stichwort: Streichung eines Merkmals/HOUDAILLE

Artikel: 100 c) und 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Änderung während des Verfahrens - Streichung eines unwesentlichen Merkmals zulässig"

Leitsatz

Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstößt nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, daß 1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist und 3. das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe; im Anschluß an die Entscheidung T 260/85 "Koaxialverbinder/AMP", ABI EPA 1989, 105).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 008 773 wurde der Beschwerdeführerin am 20. Oktober 1982 mit zehn Ansprüchen auf die am 29. August 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 103 198 2 erteilt.

II. Anspruch 1 lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

"Stanzpresse (10) als Werkzeugmaschine mit einem Pressenkörper (12), am Pressenkörper (12) mit Zwischenabstand angeordneten oberen und unteren Werkzeughaltern (13), in die Ober- bzw. Unterstempel aufgenommen sind, am Pressenkörper (12) abgestützten, in vertikaler Richtung auf- und abwärts bewegbaren Pressenstößelstationen, die in einer Arbeitsstation (23) betätigt werden können, einem Arbeitstisch (11), der sich von dem Bereich des unteren Werkzeughalters

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 6 July 1989
T 331/87 - 3.2.2
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
 Members: H. Seidenschwarz
 O. Bossung

Patent proprietor/Appellant:
Houdaille Industries, Inc.

Opponent/Respondent: Voest-Alpine Aktiengesellschaft

Headword: Removal of feature/HOUDAILLE

Article: 100(c), 123(2) EPC

Keyword: "Amendment during prosecution - Deletion of inessential feature allowed"

Headnote

The replacement or removal of a feature from a claim may not violate Article 123(2) EPC provided the skilled person would directly and unambiguously recognise that (1) the feature was not explained as essential in the disclosure, (2) it is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve, and (3) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change (cf. point 6 of the Reasons; following Decision T 260/85, "Coaxial connector/AMP" OJ EPO 1989, 105).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 008 773 comprising ten claims was granted to the Appellant on 20 October 1982 in response to European patent application No. 79 103 198.2 filed on 29 August 1979.

II. Claim 1 as granted reads as follows:

"A machine tool punch press (10) having a frame (12), frame carried upper and lower spaced tool holders (13) respectively carrying punch tools and die tools, frame carried, vertically reciprocable punch ram stations for operation at a work station (23), a worktable (11) extending outwardly from adjacent the lower tool holder at least to the sides and front thereof, having at least a stationary portion (11a) adjacent the lower tool holder (13), the stationary portion (11a) aligned with

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 6 juillet 1989
T 331/87 - 3.2.2
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo
 Membres: H. Seidenschwarz
 O. Bossung

Titulaire du brevet/requérant:
Houdaille Industries, Inc.

Opposant/intimé: Voest-Alpine Aktiengesellschaft

Référence: "Suppression d'une caractéristique/HOUDAILLE"

Article: 100(c) et 123(2) CBE

Mot-clé: "Modification apportée au cours de la procédure de délivrance - Autorisation de supprimer une caractéristique non essentielle (oui)".

Sommaire

La substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier (1) que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, (2) qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et (3) que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques (cf. point 6 des motifs; suivant la décision T 260/85 "Connecteur coaxial/AMP". JO OEB 1989, 105).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 008 773, comportant dix revendications, a été délivré à la requérante le 20 octobre 1982 à la suite de la demande n° 79 103 198.2 déposée le 29 août 1979.

II. La revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit:

"Presse à estamper (10) en tant que machine-outil, comportant un bâti (12), des porte-outils (13) supérieurs et inférieurs, supportés par le bâti (12) et logeant des estampes et des matrices, respectivement, des stations de coulisseau, supportées par le bâti et animées de mouvements de montée et de descente en direction verticale, et adaptées à être actionnées dans une station de travail (23), une table de travail (11), s'étendant de la zone du porte-outils inférieur vers l'extérieur au

nach außen wenigstens bis zu den Seiten und der Vorderseite desselben erstreckt und in der Nähe des unteren Werkzeughalters (13) wenigstens einen ortsfesten Abschnitt (11a) aufweist, der in einer Linie mit der Arbeitsstation (23) und von einer Seite derselben im Abstand angeordnet ist, einer zentralen automatischen Steuerung (18) für die Werkzeughalter (13) und den Pressenstößel sowie für eine Werkstück-Fortbewegungsanordnung (14), die ein Werkstück (W.P.) in bezug auf wenigstens den ortsfesten Abschnitt (11a) des Arbeitstisches (11) und die Arbeitsstation (23) zu bewegen vermag, und mit einer weiteren Vorrichtung zum Ausführen von Schnitten in großen Bereichen des Werkstückes, dadurch gekennzeichnet, daß die genannte weitere Vorrichtung gebildet wird von einem in vertikaler Richtung bewegbaren Laser-Schneidkopf (17), **der in einer festen waagerechten Beziehung zum Pressenkörper (12), zur Arbeitsstation (23) und zum ortsfesten Abschnitt (11a) des Arbeitstisches (11) abgestützt ist** und in der Nähe seines unteren Abschnitts eine hohle Spitze (52) und eine zusammen mit ihm vertikal bewegbare optische Strahlfokussiereinrichtung (54) hat, ferner von einem Laserstrahlgenerator (15), der im Abstand vom übrigen Teil der Stanzpresse (10) als Werkzeugmaschine und ihr gegenüber erschütterungssicher so angeordnet ist, daß auf ihn nahezu keine Erschütterungen von der Stanzpresse übertragen werden, einem optischen Strahlenleiter (16), der den Schneidkopf (17) und den Laserstrahlgenerator (15) miteinander verbindet, und von einer Steuereinrichtung (18a, 18b) zum wechselweisen Steuern einer Stanzoperation und einer Laseroperation mit der genannten zentralen automatischen Steuerung (18)"(Hervorhebung durch den Verfas-

ser)

III. Die Beschwerdegegnerin legte Einspruch gegen das Patent ein und beantragte seinen Widerruf nach Artikel 100 c) EPÜ

IV Nach Prüfung der Einspruchsgründe teilte die Einspruchsabteilung den Beteiligten bei Abschluß der mündlichen Verhandlung am 23. September 1986 mit, daß das Patent nur auf der Grundlage des Anspruchs 1 gemäß dem von der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 18. Juli 1985 eingereichten Hilfsantrag aufrechterhalten werden könne Die entsprechende Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ erging am 14. November 1986

Da die Beschwerdeführerin mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigte, nicht einverstanden war, widersprach die Einspruchsabteilung dem Patent mit der Begründung, Anspruch 1 gemäß dem (ebenfalls mit Schreiben vom 18. Juli 1985 einge-

the work station (23) and spaced to a side thereof, a central automatic control (18) controlling the tool holders (13) and punch ram and further controlling a workpiece movement assembly (14) effective to move a workpiece (W.P.) with respect to at least the stationary portion (11a) of the worktable (11) and the work station (23) and having a further means for cutting large areas of the workpiece, characterised in that the said further means is constituted by a vertically movable laser cutting head (17) **carried in fixed horizontal relationship to the frame (12), the work station (23) and the stationary portion (11a) of the worktable (11), the cutting head (17) including a hollow tip (52) adjacent the bottom thereof, and a beam focusing optical means (54) vertically movable with the cutting head (17), a laser beam generator (15), the laser beam generator being spaced and vibration isolated from the remainder of the machine tool punch press (10) such that substantially no vibration of the machine tool punch press is transmitted to the beam generator (15), an optical beam pathway (16) interconnecting the cutting head (17) and the laser beam generator (15), a control means (18a, 18b) for alternatively controlling punching operation and laser operation from said central automatic control (18)" (emphasis is added).**

III. Opposition was filed by the Respondent requesting the revocation of the patent on grounds of Article 100(c).

IV After considering the Grounds for Opposition, the Opposition Division informed the parties at the conclusion of the oral proceedings of 23 September 1986 that the patent can only be maintained on the basis of Claim 1 according to the subsidiary request filed by the Appellant with the letter of 18 July 1985 The corresponding communication pursuant to Rule 58(4) EPC has been dispatched on 14 November 1986

As the Appellant did not approve the text in which the Opposition Division intended to maintain the patent, the Opposition Division revoked the patent on the grounds that Claim 1 according to the main request (also filed with the letter of 18 July 1985) did not satisfy the requirements of Article 100(c) EPC.

moins jusqu'à ses côtés latéraux et à sa face frontale, et comportant au moins une partie (11a) stationnaire au droit du porte-outils (13) inférieur, cette partie (11a) stationnaire étant alignée sur la station de travail (23) et espacée de celle-ci sur un côté latéral, une commande automatique centrale (18) asservissant les porte-outils (13) et le coulisseau ainsi qu'un mécanisme (14) de déplacement de la pièce qui agit afin de déplacer une pièce (W.P.) au moins relativement à la partie (11a) stationnaire de la table de travail (11) et à la station de travail (23), et un autre dispositif permettant de tailler dans des zones étendues de la pièce, caractérisée en ce que cet autre dispositif est constitué par une tête (17) de coupe à laser qui est déplaçable verticalement et **est supportée dans une relation horizontale fixe avec le bâti (12), la station de travail (23) et la partie (11a) stationnaire de la table de travail (11), et est munie, à sa partie inférieure, d'une pointe (52) creuse et d'un dispositif optique (54) de focalisation de rayons, ce dispositif étant déplaçable, en direction verticale, avec la tête de coupe (17); en outre, par un générateur (15) de rayons laser, arrangé dans un endroit éloigné du reste de la presse à estamer (10), et isolé de celle-ci quant aux vibrations, de telle façon que, essentiellement, aucune vibration provenant de la presse à estamer ne soit transmise au générateur (15) de rayons; un guide (16) optique de rayons, faisant la liaison entre la tête de coupe (17) et le générateur (15) de rayons laser; et par un ensemble de commande (18a, 18b) servant à commander alternativement une opération d'estampage et une opération à laser à partir de la commande automatique centrale (18)"* (impression en caractère gras voulue par la Chambre pour mettre en relief le membre de phrase).**

III. L'intimée a fait opposition à ce brevet et demandé sa révocation en invoquant les motifs visés à l'article 100 c) CBE.

IV. Après avoir examiné les motifs de l'opposition, la division d'opposition a informé les parties, au terme de la procédure orale du 23 septembre 1986, que le brevet ne pouvait être maintenu que sur la base de la revendication 1 selon la requête subsidiaire déposée par la requérante par lettre du 18 juillet 1985. La notification correspondante établie conformément à la règle 58(4) CBE a été envoyée le 14 novembre 1986

La requérante n'a pas approuvé le texte dans lequel la division d'opposition envisageait de maintenir le brevet, et cette dernière a décidé de révoquer le brevet au motif que la revendication 1 selon la requête principale (également déposée par lettre du 18 juillet 1985) ne satisfaisait pas aux exi-

*) Ndt traduction produite par la requérante

reichten) Hauptantrag erfülle nicht die Erfordernisse des Artikels 100 c) EPÜ. Die Begründung für diese Entscheidung erging am 25 Juni 1987.

V Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 24. August 1987 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. In ihrer am 15. Oktober 1987 eingereichten Beschwerdebegründung beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 gemäß dem "Hauptantrag" bzw. "Hilfsantrag", die mit Schreiben vom 18. Juli 1985 während des Einspruchsverfahrens eingereicht worden waren.

Die Beschwerdeführerin brachte vor, der während des Verfahrens erweiterte Anspruch werde insofern von der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt, als dieser Anspruch selbst der Beschreibung in keiner Weise widerspreche. Deshalb könne Anspruch 1 nach der Einreichung oder nach Erhalt des Recherchenberichts durch Fallenlassen einer für die Erfindung und ihre Patentierbarkeit eindeutig nicht erforderlichen Beschränkung erweitert werden. Ferner könne dem Europäischen Patentübereinkommen nicht entnommen werden, daß ein Hauptanspruch durch Fallenlassen eines nicht erforderlichen Merkmals nicht geändert werden dürfe.

VI. In ihrem Schreiben vom 29. März 1988 bestritt die Beschwerdegegnerin das Vorbringen der Beschwerdeführerin und vertrat die Auffassung, die Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbare nur, daß der Laser-Schneidkopf "auf dem Pressenkörper angeordnet" sei. Die ursprünglich eingereichten Unterlagen enthielten keinerlei Hinweis darauf, daß der Laser-Schneidkopf woanders als am Pressenkörper vorgesehen sein könne.

VII. Am 6. Juli 1989 fand eine mündliche Verhandlung statt

i) Für die Beschwerdegegnerin, die gemäß Regel 71 (1) EPÜ ordnungsgemäß geladen worden war, war niemand zur Verhandlung erschienen. Das Verfahren wurde daher ohne sie fortgesetzt (Regel 71 (2) EPÜ).

ii) In Übereinstimmung mit Regel 2 (4) EPÜ wurde in der mündlichen Verhandlung die deutsche Sprache verwendet.

iii) Die Beschwerdeführerin erläuterte ihr Vorbringen dahingehend, daß das Merkmal, d. h. der "auf dem Pressenkörper angeordnete" Laser-Schneidkopf, für die zu lösende Aufgabe keine Bedeutung habe. In bezug auf diese Aufgabe komme es nur auf die Position des Laser-Schneidkopfs im Verhältnis zu der Stelle an, wo er arbeiten solle. Beim Lesen der Anmeldung in der eingereichten Fassung erkenne der Fachmann, daß die in der Anmeldung beschriebene Ausführungsart

The grounds for the decision were dispatched on 25 June 1987.

V. On 24 August 1987, the Appellant filed an appeal against the decision, paying the appropriate fee simultaneously. In his Statement of Ground, filed on 15 October 1987, he requested the maintenance of the patent on the basis of the Claims 1 according to the "main request" or "subsidiary request" respectively as filed with the letter of 18 July 1985 during the opposition procedure.

The Appellant set out that the claim broadened during prosecution was supported by the specification as originally filed in that this claim itself was not contrary to anything in the specification. Therefore, it was possible to broaden Claim 1 after filing or after receiving the search report by dropping a limitation which is clearly not necessary for the invention and its patentability. Further, it could not be derived from the European Patent Convention that it was prohibited to amend a main claim by dropping a feature which was not necessary.

VI. In his letter of 29 March 1988 the Respondent contested the arguments of the Appellant and was of the opinion that the application as filed only disclosed that the laser cutting head is "carried by the main frame". The original documents would not contain any hints that the laser cutting head could be mounted somewhere other than on to the main frame.

VII. Oral proceedings took place on 6 July 1989.

(i) Nobody was present on behalf of the Respondent, who had been duly summoned pursuant to Rule 71(1) EPC. The proceedings, therefore, have been continued without him (Rule 71(2) EPC).

(ii) In the oral proceedings the German language was used in accordance with Rule 2(4) EPC.

(iii) The Appellant specified his arguments in the sense that the feature, namely the laser cutting head "carried by the main frame", was of no relevance to the problem to be solved. Having regard to this problem it was only important to ensure the position of the laser cutting head in relation to the place where it was thought to carry out its operation. Reading the application as filed the person skilled in the art would realise that the embodiment described in the application is only

gences de l'article 100c) CBE. Les motifs de la décision ont été envoyés le 25 juin 1987.

V Le 24 août 1987, la requérante a introduit un recours contre cette décision et acquitté en même temps la taxe correspondante. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 15 octobre 1987, elle demande le maintien du brevet sur la base de la revendication 1 selon la "requête principale" ou selon la "requête subsidiaire", toutes deux déposées par lettre du 18 juillet 1985 pendant la procédure d'opposition.

La requérante fait valoir que la modification de la revendication pendant la procédure de délivrance, modification dont résulte l'extension de l'objet revendiqué, se fonde sur la demande telle que déposée initialement, en ce sens que cette revendication étendue ne comporte rien qui lui soit contraire. Selon elle, il est donc possible d'étendre la revendication 1 après le dépôt de la demande ou après réception du rapport de recherche en renonçant à une restriction qui, de toute évidence, ne s'impose pas pour que l'invention soit réalisable et brevetable. Il ne saurait en outre être déduit de la Convention sur le brevet européen qu'il est interdit de modifier une revendication principale en renonçant à une caractéristique superflue.

VI. Dans sa lettre du 29 mars 1988, l'intimée a réfuté les arguments de la requérante, estimant que la demande telle que déposée indiquait simplement que la tête de coupe à laser était "supportée par le bâti principal". Elle a affirmé que les pièces initialement déposées de la demande ne laissent nullement entendre que la tête de coupe à laser pouvait être montée ailleurs que sur le bâti principal.

VII. Une procédure orale s'est tenue le 6 juillet 1989.

i) Personnes ayant comparu pour représenter l'intimée, pourtant régulièrement citée conformément à la règle 71(1) CBE, la procédure a été poursuivie en son absence (règle 71(2) CBE).

ii) L'allemand a été utilisé pendant la procédure, comme la possibilité en est donnée par la règle 2(4) CBE.

iii) L'argumentation de la requérante s'est ramenée à indiquer que la caractéristique selon laquelle la tête de coupe à laser était "supportée par le bâti principal" ne contribuait pas à résoudre le problème considéré, le seul élément important étant la position de la tête de coupe à laser par rapport à l'emplacement prévu pour son fonctionnement. En lisant la demande telle que déposée, l'homme du métier comprendrait que le mode de réalisation décrit dans la demande n'est qu'un

nur einer von mehreren Wegen zur Ausführung der Erfindung sei. Es werde eindeutig impliziert, daß das einzige wesentliche Erfordernis in bezug auf den Pressenkörper darin bestehe, daß sich der Schneidkopf in einer festen waagerechten Beziehung zu ihm befinden müsse. Ferner liege es für den Fachmann auf der Hand, daß die Loch- und die Schneidwerkzeuge nicht Teil ein und derselben Maschine zu sein bräuchten, daß es aber wesentlich sei, daß ihre Funktionen von einer zentralen automatischen Steuerung aus gesteuert würden, damit die Werkstücke zwischen den Arbeitsvorgängen der Werkzeuge möglichst wenig gehandhabt werden müßten. Um die Dinge zu vereinfachen, ließ die Beschwerdeführerin ihre früheren auf geänderten Ansprüchen beruhenden Ansprüche fallen und stützte sich auf Anspruch 1 in der erteilten Fassung

iv) Die Beschwerdeführerin beantragte daher die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs

v) Gemäß ihrem Schreiben vom 29 März 1988 beantragt die Beschwerdeführerin die Zurückweisung der Beschwerde.

one way of carrying out the invention. It was clearly implied that the only essential requirement with respect to the frame was that the cutting head should be in a fixed horizontal relationship to it. Further, it would be evident to him that the punching and the cutting tools do not need to be part of one single machine, but that it is essential to control their functions from a central automatic control to reduce the necessity of workpiece handling between the operations of the tools. To simplify the position the Appellant abandoned his earlier requests based on amended claims and relied on Claim 1 as granted.

(iv) The Appellant, therefore, requested that the decision under appeal be set aside and that the opposition be rejected

(v) According to his letter of 29 March 1988 the Respondent requests rejection of the appeal

exemple de mise en oeuvre de l'invention. Il est un fait certain que la seule exigence essentielle concernant le bâti est qu'il soit placé de telle sorte que la tête de coupe se trouve dans une relation horizontale fixe par rapport à celui-ci. Il serait en outre évident pour l'homme du métier que les outils d'estampage et de coupe n'ont pas à faire nécessairement partie intégrante d'une seule et même machine, mais que cela est primordial pour contrôler leur fonctionnement à partir d'une commande automatique centrale, afin de limiter les manipulations de la pièce à usiner entre les diverses opérations effectuées par les outils. Pour plus de clarté, la requérante a abandonné ses précédentes requêtes qui se fondaient sur des revendications modifiées et est revenue à la revendication 1 du brevet tel que délivré

iv) La requérante a donc demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'opposition soit rejetée.

v) Par lettre du 29 mars 1988, l'intimée a demandé le rejet du recours

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig.

2. Anspruch 1 unterscheidet sich in der erteilten Fassung von dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 hauptsächlich dadurch, daß das Merkmal "Laser-Schneidkopf, der auf dem Pressenkörper angeordnet ist" durch das Merkmal "Laser-Schneidkopf (17), der in einer festen waagerechten Beziehung zum Pressenkörper (12) abgestützt ist" ersetzt worden ist.

Die Weglassung des Merkmals bezüglich der Befestigung des Schneidkopfs am Pressenkörper wurde in der angefochtenen Entscheidung als Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ betrachtet, weil dadurch der Gegenstand der europäischen Patentanmeldung über den Inhalt dieser Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert werde.

3. Zum Zweck der Ermittlung, ob eine Änderung eines Anspruchs über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, muß geprüft werden, ob die sich aus dieser Änderung ergebende Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu führt, daß der Fachmann Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfaßt waren (Richtli-

Reasons for the Decision

1 The appeal is admissible.

2. Claim 1 as granted differs mainly from Claim 1 as originally filed by omitting the feature "... laser cutting head carried by the main frame" and replacing it by the feature "... laser cutting head (17) carried in fixed horizontal relationship to the frame (12)".

It is the excision of the feature concerning the attachment of the cutting head to the frame, which was considered by the impugned decision to contravene Article 123(2) EPC, because it allegedly extended the subject-matter of the application of the European patent beyond the content of this application as filed.

3 For the determination whether an amendment of a claim does or does not extend beyond the subject-matter of the application as filed, it is necessary to examine if the overall change in the content of the application originating from this amendment (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art in what has been expressly mentioned (Guidelines, Part C, Chapter VI, No 5.4). In other

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable.

2 La revendication 1 du brevet tel que délivré diffère principalement de la revendication 1 telle qu'initialement déposée en ce qu'elle ne comporte pas la caractéristique " tête de coupe à laser supportée par le bâti principal". laquelle est remplacée par "tête (17) de coupe à laser ... supportée dans une relation horizontale fixe avec le bâti (12)".

C'est cette suppression de la caractéristique concernant la fixation de la tête de coupe sur le bâti qui, dans la décision attaquée, était considérée comme contraire à l'article 123(2) CBE, au motif qu'elle étendait l'objet de la demande de brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

3 Pour déterminer si une revendication modifiée s'étend ou non au-delà de l'objet de la demande telle qu'elle a été déposée, il faut examiner si la modification globale du contenu de la demande (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est telle que les informations présentées à l'homme du métier ne dérivent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier d'après ce qui a été expressément mentionné dans la demande (Directives, Partie C, chapitre VI, point 5.4). En d'autres termes, il faut examiner si

nien C-VI, 5.4). Mit anderen Worten, es ist zu prüfen, ob der geänderte Anspruch von der ursprünglich eingereichten Beschreibung gestützt wird.

4. In der Entscheidung T 260/85 ("Koaxialverbinder/AMP", ABI. EPA 1989, 105) ist die Beschwerdekammer 3.5.1 zu dem Schluß gelangt, es sei "nicht zulässig, aus einem ... Anspruch ein Merkmal zu streichen, das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als wesentliches Erfindungsmerkmal hingestellt worden ist, da dies gegen Artikel 123(2) EPÜ verstößt" (vgl. Nr. 12 und Leitsatz II). In diesem Fall offenbarte die ursprüngliche Fassung der Anmeldung weder explizit noch implizit, daß ein bestimmtes Merkmal ("Luftspalt") weggelassen werden konnte. In der Beschreibung wurde vielmehr wiederholt betont, warum es erforderlich sei. Der Anmeldung hätte nicht entnommen werden können, daß das fragliche Merkmal weggelassen werden konnte (Nr. 8). Der Sachverhalt ließ vielmehr darauf schließen, daß eine ganze Reihe von Erklärungen und Erläuterungen in der Beschreibung für die Notwendigkeit des Merkmals sprach und daß seine Streichung Änderungen zur Anpassung der Offenbarung und einiger der übrigen Merkmale des Falls erfordert hätte.

5. Trotzdem liegt es aber auch auf der Hand, daß in anderen, vielleicht weniger komplizierten technischen Fällen das Weglassen eines Merkmals und somit die Erweiterung des Umfangs des Anspruchs zulässig sein kann, sofern der Fachmann erkennen kann, daß sich die die Aufgabe lösende Wirkung auch ohne dieses Merkmal erzielen läßt (z. B. T 151/84 - 3.4.1 vom 28. August 1987, unveröffentlicht). Was in diesem Zusammenhang die entscheidende Frage der Wesentlichkeit betrifft, so kommt es auf die Durchführbarkeit des Streichens oder Ersetzens sowie die Art der Offenbarung durch den Anmelder an.

6. Nach Auffassung der Kammer verstößt das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch nicht gegen Artikel 123(2) EPU, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, daß 1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist und 3. das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert (im Anschluß an die Entscheidung T 260/85, ABI. EPA 1989, 105). Das in Frage stehende Merkmal kann auch dann unwesentlich sein, wenn es zwar am Rande, aber durchweg in Verbindung mit anderen Merkmalen der Erfindung angegeben wurde. Wird ein Merkmal durch ein anderes ersetzt, so

words, it is to examine whether the claim as amended is supported by the description as filed.

4. In the decision T 260/85 ("Coaxial connector/AMP, OJ EPO, 1989, 105) the Board of Appeal 3.5.1 came to the conclusion that "it is not permissible to delete from a claim a feature which the application as originally filed consistently presents as being an essential feature of the invention, since this would constitute a violation of Article 123(2) EPC" (cf. Point 12 and Headnote). In that case the application as originally filed contained no express or implied disclosure that a certain feature ("air space") could be omitted. On the contrary, the reasons for its presence were repeatedly emphasised in the specification. It would not have been possible to recognise the possibility of omitting the feature in question from the application (Point 8). It could be recognised from the facts that the necessity for the feature was associated with a web of statements and explanations in the specification, and that its removal would have required amendments to adjust the disclosure and some of the other features in the case.

5. Nevertheless it is also apparent that in other, perhaps less complicated technical situations, the omission of a feature and thereby the broadening of the scope of the claim may be permissible provided the skilled person could recognise that the problem solving effect could still be obtained without it (e.g. T 151/84 - 3.4.1 of 28 August 1987, unreported). As to the critical question of essentiality in this respect, this is a matter of given feasibility of removal or replacement, as well as the manner of disclosure by the applicant.

6. It is the view of the Board that the replacement or removal of a feature from a claim may not violate Article 123(2) EPC provided the skilled person would directly and unambiguously recognise that (1) the feature was not explained as essential in the disclosure, (2) it is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve, and (3) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change (following the decision in Case T 260/85, OJ EPO 1989, 105). The feature in question may be inessential even if it was incidentally but consistently presented in combination with other features of the invention. Any replacement by another feature must, of course, be examined for support in the usual manner (cf. Guidelines, Part C,

la revendication modifiée se fonde sur la description telle que déposée

4. Dans la décision T 260/85 ("Connecteur coaxial/AMP", JO OEB 1989, 105), la chambre de recours 3.5.1 a conclu qu'il n'était pas admissible de supprimer dans une revendication une caractéristique qui est systématiquement présentée, dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme une caractéristique essentielle de l'invention, car cela contreviendrait aux dispositions de l'article 123(2) CBE" (cf. point 12 et sommaire). Dans cette affaire, la demande telle que déposée initialement n'indiquait ni expressément, ni implicitement qu'une caractéristique donnée ("entrefer") pouvait être supprimée, et insistait même à plusieurs reprises sur les raisons justifiant sa présence. Il n'était pas possible de déduire de la demande que la caractéristique en question pouvait être supprimée (point 8). Il apparaissait qu'une série de remarques et d'explications figurant dans la description soulignait la nécessité de cette caractéristique et que sa suppression aurait nécessité de modifier l'objet divulgué et certaines autres caractéristiques.

5. Il n'en est pas moins vrai que dans d'autres circonstances, peut-être d'une complexité technique moindre, la suppression d'une caractéristique et, de ce fait, l'extension de la portée de la revendication sont le cas échéant admissibles, à condition que l'homme du métier comprenne que la solution au problème peut être obtenue sans cette caractéristique (exemple T 151/84 - 3.4.1 du 28 août 1987, non publiée). Pour examiner alors la question fondamentale de savoir si une caractéristique est essentielle, il faut se demander dans quelle mesure sa suppression ou sa substitution est réalisable et se fonder sur la divulgation de l'invention par le demandeur.

6. La Chambre estime que la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier (1) que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, (2) qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et (3) que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques (suivant la décision T 260/85, JO OEB 1989, 105). La caractéristique en question peut ne pas être essentielle même si, comme élément accessoire, elle est systématiquement présentée en même temps que d'autres caractéristi-

muß selbstverständlich auf die übliche Weise geprüft werden, ob die aufgenommenen Gegenstände durch die ursprünglich eingereichte Beschreibung gestützt werden können (vgl. Richtlinien C-VI.5.4).

7 Es muß daher geprüft werden, ob der Fachmann beim Lesen der Anmeldung in der eingereichten Fassung das für den Schneidkopf angegebene Merkmal "auf dem Pressenkörper angeordnet" als für die Funktion der in der Anmeldung beschriebenen Maschine wesentlich oder unwesentlich ansehen würde.

7.1 Aus der Druckschrift US-A-4 063 059, die den dem Gegenstand des Anspruchs 1 nächstliegenden Stand der Technik darstellt, ist bekannt, daß eine automatische Stanzpresse mit einem Plasmalichtbogenbrenner ausgerüstet werden kann, mit dem große und/oder unregelmäßig geformte Löcher in das zu bearbeitende Werkstück geschnitten werden können. Solche Schneidbrenner haben den Nachteil, daß sie relativ große Kerben, zackige Kanten und große Hitzeverwerfungsbereiche neben dem Schnitt verursachen; vgl. Anmeldung in der eingereichten Fassung, S 2, Zeilen 4 bis 10.

7 2 Es ist auch allgemein bekannt, daß Laserstrahlschneidmaschinen dazu benutzt werden können, ohne die vorstehend genannten Nachteile große Löcher in Werkstücke zu schneiden. Darüber hinaus lassen sich Laserstrahlschneidmaschinen als Geräte einsetzen, die Oberflächenmarkierungen auf Werkstücken an einer zuvor genau festgelegten Stelle ermöglichen. Da Laserstrahlgeneratoren jedoch in hohem Maße stoß- und erschütterungsempfindlich sind, werden solche Laserstrahlschneidmaschinen noch nicht zusammen mit Stanzpressen betrieben, da diese während des Stanzvorgangs schlagartigen Erschütterungen ausgesetzt sind; vgl. Anmeldung in der eingereichten Fassung, S 2, Zeile 11 bis S. 3, Zeile 1.

7.3 Gemäß der Anmeldung in der eingereichten Fassung (S. 3, Zeilen 2 bis 8) "würde es auf dem Gebiet der Werkzeugmaschinen einen bedeutenden Fortschritt darstellen, eine einzige Werkzeugmaschine bereitzustellen, die mit hoher Geschwindigkeit und großer Genauigkeit Werkstücke stanzen, schneiden und mit Oberflächenmarkierungen versehen kann, wobei alle Funktionen von einer zentralen automatischen Steuerung aus gesteuert und die Werkstücke durch einen einzigen Mechanismus bewegt werden, damit die zwischen den einzelnen Arbeitsvorgängen erforderliche Handhabung entfällt."

In der mündlichen Verhandlung erläuterte die Beschwerdeführerin, der Begriff "eine einzige" Werkzeugmaschine

Chapter VI, No 5 4) with regard to added matter.

7 It is therefore necessary to examine whether the person skilled in the art reading the application as filed would consider the feature "carried by the main frame" in respect of the cutting head as essential or not to the function of the machine as described in the application

7 1 From US-A-4063 059 being the prior art coming closest to the subject-matter of Claim 1 it is known to equip an automatic machine tool punch press with a plasma-arc torch which is able to cut large and/or irregularly shaped holes in the workpiece to be treated. Such cutting torches have the disadvantage that they cause relatively large kerfs, ragged edges and large heat distort areas adjacent to the cut cf application as filed, page 2, lines 4 to 10

7 2 It is also generally known to utilise laser beam cutting machines for cutting large holes in workpieces without the aforementioned disadvantages. In addition laser beam cutting machines can be used as devices which permit surface marking of workpieces of a precisely predetermined position However, as the laser beam generators are highly sensitive to shocks and vibrations such laser beam cutting machines are not yet combined in operation with a machine tool punch press which is subjected to pounding vibrations during punching operations: cf application as filed, page 2, line 11 to page 3, line 1

7 3 According to the application as filed (page 3, lines 2 to 8); "it would represent a major advance in the art of machine tools to provide a single machine tool capable of high speed, high accuracy workpiece punching, cutting and surface marking wherein all functions are controllable from a central automatic control and wherein workpiece movement is accomplished by a single mechanism so as to eliminate the necessity of workpiece handling between operations"

During the oral proceedings the Appellant explained that the term "single" machine tool would stand for

ques de l'invention. Toute substitution par une autre caractéristique impose assurément que l'on examine si des éléments nouveaux sont ajoutés, conformément à la pratique suivie (cf Directives, Partie C, chapitre VI, point 5.4)

7 Il faut donc se poser la question de savoir si, en lisant la demande telle que déposée, l'homme du métier considérerait qu'être "supportée par le bâti principal", s'agissant de la tête de coupe, constitue ou non une caractéristique essentielle dans le fonctionnement de la machine décrite dans la demande

7.1 On sait par le document US-A-4 063059, qui représente l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1, équiper une presse à estamper automatique d'un chalumeau à arc-plasma capable de découper des trous de grande dimension et/ou de forme irrégulière dans une pièce à usiner. Ces chalumeaux ont comme inconvénient de provoquer des échancrures relativement grandes, des aspérités sur les bords et des zones de distorsion dues à la chaleur le long de la ligne de coupe (cf. demande telle que déposée, page 2, lignes 4 à 10).

7 2 D'une manière générale, on sait également utiliser des machines de coupage à rayons laser pour découper des trous de large dimension dans des pièces à usiner sans avoir les inconvénients susmentionnés. En outre, ces machines peuvent être employées pour marquer en surface les pièces dans une position bien déterminée. Toutefois, comme les générateurs de rayons laser sont extrêmement sensibles aux chocs et aux vibrations, ces machines de découpage ne sont pas encore utilisées conjointement avec une presse à estamper laquelle est soumise à des vibrations et des trépidations pendant l'estampage (cf. demande telle que déposée, de la page 2, ligne 11 à la page 3, ligne 1).

7.3 Selon la demande telle qu'elle a été déposée (page 3, lignes 2 à 8), "proposer une seule et même machine-outil capable d'effectuer à grande vitesse et avec une grande précision à la fois l'estampage, le coupage et le marquage en surface, toutes ces fonctions pouvant être contrôlées depuis une commande automatique centrale, et le mouvement de la pièce à usiner étant assuré par un seul et même mécanisme de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de la manipuler entre les différentes opérations, constituerait un progrès technologique important"

Pendant la procédure orale, la requérante a expliqué en quoi il s'agissait d'une "seule et même" machine-outil:

stehe für eine Anlage, die sich aus von einer zentralen Steuerung aus gesteuerten Einzelgeräten zusammensetzt.

Diese Auslegung entspricht dem in der Anmeldung in der eingereichten Fassung angegebenen Zweck der Erfindung (S 3, Zeilen 11 bis 15), "eine Kombination aus einer automatischen Revolverstanzmaschine und einem automatischen Laserschneidwerkzeug bereitzustellen, wobei sowohl das Stanzwerkzeug als auch das Schneidwerkzeug übereine gemeinsame Steuerung und ein gemeinsames System zur Bewegung der Werkstücke verfügen."

7.4 In Anbetracht dieser Aufgabe und in Kenntnis der Vor- und Nachteile einer Laserstrahlschneidmaschine (s. Nr 7.2) liegt es für den Fachmann auf der Hand, daß zur Lösung der Aufgabe folgendes erforderlich ist:

- der Laserstrahlgenerator muß unabhängig von der Stanzpresse angeordnet sein,

- der Laser-Schneidkopf muß in einer festen waagerechten Beziehung zu den Stanzwerkzeugen angeordnet sein,

- es muß eine Steuereinrichtung zum wechselweisen Steuern einer Stanzoperation und einer Laseroperation vorhanden sein

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Laserstrahlgenerator nicht den Erschütterungen ausgesetzt, die beim Betrieb der Stanzpresse auftreten, und der Laser-Schneidkopf kann in die automatische Steuerung und die Teile der Stanzpresse, die die Werkstücke bewegen, miteinbezogen werden.

7.5 Hieraus geht hervor - ohne daß dies in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ausdrücklich erwähnt wird -, daß die in der ursprünglichen Anmeldung beschriebene Ausführungsart der Erfindung, nämlich die Befestigung des Schneidkopfs am Pressenkörper bzw. seine Anordnung auf dem Pressenkörper, nur eine vorteilhafte Ausführungsart der Erfindung darstellt. In der Offenbarung wird nirgends die strikte Notwendigkeit dieser besonderen Lösung betont. Eine spezielle Ausführungsart ist für die Funktion der Erfindung nicht unerlässlich. Ihre Streichung aus Anspruch 1 erfordert keinerlei Änderung der übrigen Merkmale der Erfindung. An die Stelle des weggelassenen Merkmals tritt nur das Erfordernis der zum Pressenkörper waagerechten Fixierung. Daher ist der Ersatz des Merkmals "auf dem Pressenkörper angeordnet" durch ein für die Lösung der vorstehend genannten Aufgabe wesentliches Merkmal kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

a unit consisting of individual devices being controlled from one central control

This interpretation corresponds to the object of the invention as specified in the application as filed (page 3, lines 11 to 15): "to provide a combined automatic turret punching machine tool and automatic laser cutting tool wherein both the punching tool and the cutting tool share a common control and a common workpiece movement system".

7.4 Having in mind this problem and knowing the advantages and disadvantages of a laser beam cutting machine (see above 7.2) it is clear to the person skilled in the art that for the solution of the problem it is necessary

- to position the laser beam generator independently from the machine tool punch press,

- to position the laser cutting head in a fixed horizontal relationship to the punch tools, and

- to provide control means for alternatively controlling.

Only when these conditions are fulfilled, is the laser beam generator not affected by the jarring vibratory operation of the machine tool punch press and the laser cutting head can share the automatic control and the workpiece movement assembly of the machine tool punch press

7.5 From this it results, without being mentioned *expressis verbis* in the application as filed, that the embodiment of the invention as described in the original application, namely the cutting head being mounted to the mainframe or being carried by the mainframe, only represents an advantageous embodiment of the invention. The disclosure never emphasised the strict necessity of this particular solution. Specific embodiment is not indispensable to the function of the invention. The removal of this from Claim 1 does not require any modification of the other features of the invention. Only the requirement for horizontal fixing in relation to the frame enters in lieu of the excised feature itself. Therefore, the excision of the feature "carried by the main frame" by replacing it by a feature being essential to the solution of the above-mentioned problem does not contravene Article 123(2) EPC.

celle-ci représente une unité comportant des dispositifs indépendants contrôlés depuis une même commande centrale

Cette interprétation correspond à l'objet de l'invention défini dans la demande telle que déposée (page 3, lignes 11 à 15): "proposer une machine à estamper automatique à tourelle, combinée à un outil de coupe automatique à laser, les deux partageant la même commande et le même système de déplacement de la pièce à usiner".

7.4 Compte tenu de ce problème à résoudre, ainsi que des avantages et des inconvénients d'une machine de coupe à rayon laser (cf. point 7.2 ci-dessus), il est évident pour l'homme du métier que la solution passe nécessairement par la réalisation des conditions ci-après:

- le générateur de rayons laser doit être indépendant de la presse à estamper,

- la tête de coupe à laser doit être placée suivant une relation horizontale fixe par rapport aux outils d'estampage et

- des moyens de contrôle doivent exister pour commander alternativement les opérations d'estampage et les opérations de coupe au laser

Ce n'est qu'à ces conditions que le générateur de rayons laser ne sera pas affecté par les trépidations de la presse à estamper et que la tête de coupe à laser pourra partager avec elle la même commande centrale automatique et le même dispositif de déplacement de la pièce à usiner.

7.5 Il découle de ce qui précède, même si cela n'est pas expressément mentionné dans la demande telle qu'elle a été déposée, que le mode de réalisation de l'invention tel que décrit dans la demande initiale, c'est-à-dire avec la tête de coupe montée sur le bâti principal ou supportée par celui-ci, ne représente qu'une mise en oeuvre avantageuse de l'invention. Rien n'indique dans l'exposé de l'invention que cette solution particulière est absolument nécessaire, et aucun mode de réalisation spécifique ne s'impose pour la réalisation de l'invention. Retirer cette caractéristique de la revendication 1 ne nécessite pas de modifier les autres caractéristiques de l'invention. Au lieu de la caractéristique qui a été supprimée, il est seulement dit que la tête de coupe doit être placée horizontalement par rapport au bâti. Donc, le fait de supprimer la caractéristique - "supportée par le bâti principal" - et de la remplacer par une caractéristique essentielle à la solution du problème susmentionné ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE

8 Da Neuheit und erfinderische Tätigkeit von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten worden sind, braucht in dieser Entscheidung hierauf nicht näher eingegangen zu werden

9 Infolgedessen stehen die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang nicht entgegen

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Einspruch wird zurückgewiesen

8 Since novelty and inventive step have never been disputed by the Respondent, there is no need to give in this decision reasons in detail.

9. Consequently, the Grounds for Opposition mentioned in Article 100 EPC do not prejudice the maintenance of the patent unamended.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The opposition is rejected.

8 Etant donné que la nouveauté et l'activité inventive n'ont jamais été contestées par l'intimée, il n'y a pas lieu de considérer ces questions plus avant.

9. Par conséquent, les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE ne s'opposent pas au maintien du brevet sous sa forme non modifiée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

- 1 La décision attaquée est annulée
2. L'opposition est rejetée.