

**3. Neuheit**

Da dem angefochtenen Patent die beanspruchte Priorität zusteht, stellen die Dokumente XV und XVII keinesfalls Vorveröffentlichungen dar und brauchen daher nicht weiter berücksichtigt zu werden.

**4. Erfinderische Tätigkeit****Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
- 2 Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten, geänderten Fassung aufrechtzuerhalten.
- 3 Die von der Beschwerdeführerin 2 entrichtete Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten.

**3. Novelty**

The patent in suit being entitled to the priority claimed, (XV) and (XVII) are clearly not pre-published and need not, therefore, be considered any further.

**4. Inventive step****Order****For these reasons it is decided that:**

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent with an amended text as filed during the oral proceedings.
3. The appeal fee paid by Appellant (2) should be refunded.

**3 Nouveauté**

Le brevet attaqué pouvant bénéficier de la priorité revendiquée, il ne fait aucun doute que les documents (XV) et (XVII) ne constituent pas des antériorités et qu'il est par conséquent inutile de les examiner plus en détail

**4. Activité inventive****Dispositifs****Par ces motifs, il est statué comme suit:**

- 1 La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance à charge pour elle de maintenir le brevet dans la version modifiée produite lors de la procédure orale
- 3 La taxe de recours acquittée par la requérante (2) doit être remboursée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 10. Oktober 1989 T 514/88 - 3.2.2 (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: P. Dropmann  
O. Bossung

**Anmelder: ALZA CORPORATION**

**Stichwort: Infusionsgerät/ALZA**

**Artikel: 76(1), 123(2) und (3) EPÜ  
Regel: 88 EPÜ**

**Schlagwort: "Teil anmeldung (nicht zulässig - über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehend)" - "Streichung wesentlicher Merkmale (nicht zulässig)" - "zusammenhängende Teilaufgaben" - "Berichtigung nach Regel 88 (abgelehnt)"**

**Leitsätze**

*I. Unter dem Inhalt einer Patentanmeldung im Sinne der Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ ist der gesamte Informationsgehalt der Offenbarung zu verstehen (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 10 October 1989 T 514/88 - 3.2.2 (Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G Szabo  
Members: P Dropmann  
O. Bossung

**Applicant: ALZA CORPORATION**

**Headword: Infusor/ALZA**

**Article: 76(1), 123(2) and (3) EPC  
Rule: 88 EPC**

**Keyword: "Divisional application (not allowed - extending beyond content of parent application)" - "Deletion of essential features (not allowed)" - "Interrelated partial problems" - "Correction under Rule 88 (denied)"**

**Headnote**

*I. The content of an application in respect of Articles 76(1) and 123(2) EPC means the total information content of the disclosure (cf Point 2.2 of the Reasons).*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 10 octobre 1989 T 514/88 - 3.2.2 (Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo  
Membres: P. Dropmann  
O. Bossung

**Demandeur/Requérant: ALZA CORPORATION**

**Référence: Appareil de perfusion/ALZA**

**Article: 76(1), 123(2) et (3) CBE  
Règle: 88 CBE**

**Mot-clé: "Demande divisionnaire (non admise - s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale)" - "Suppression de caractéristiques essentielles (non admise)" - "Problèmes partiels liés entre eux" - "Rectification au titre de la règle 88 (non)"**

**Sommaire**

*I. Aux termes des articles 76(1) et 123(2) CBE, il faut entendre par contenu d'une demande toute l'information figurant dans la divulgation (cf point 2.2 des motifs de la décision)*

II. Die Prüfungen, die bei einer vor der Erteilung durch Weglassen eines Merkmals erfolgten Anspruchserweiterung durchzuführen sind, nämlich die Prüfung auf Wesentlichkeit (oder Unwesentlichkeit) und die Neuheitsprüfung, widersprechen einander nicht, sondern beruhen auf dem gleichen Grundsatz. In beiden Fällen geht es um die Kernfrage, ob die Änderung mit der ursprünglichen Offenbarung vereinbar ist (vgl. T 260/85, T 331/87, T 201/83 und T 194/84) (vgl. Nr. 2.3 und 2.4 der Entscheidungsgründe). Das heißt, sie muß unmittelbar und eindeutig aus der gesamten ursprünglichen Offenbarung ableitbar sein und darf nicht im Widerspruch zu ihr stehen (vgl. Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe).

II. The two tests in relation to the question of broadening of claim before grant by abandoning a feature, i.e. the test for essentiality (or inessentiality) on the one hand and the novelty test on the other, are not contradictory but represent the same principle. In both cases the relevant question is whether or not the amendment is consistent with the original disclosure (cf T260/85, T331/87, T201/83 and T194/84) (cf Points 2.3 and 2.4 of the Reasons). This means direct and unambiguous derivability from and no contradiction to the totality of the original disclosure (cf Point 2.7 of the Reasons).

II. Les deux examens dans le cadre de la question de l'extension d'une revendication, avant la délivrance, par suppression d'une caractéristique, à savoir l'examen de son caractère essentiel (ou non essentiel) d'une part, et l'examen de nouveauté d'autre part, ne sont pas contradictoires, mais constituent le même principe. Dans les deux cas, la question pertinente est de savoir si la modification est conforme ou non à la divulgation initiale (cf T260/85, T331/87, T201/83 et T194/84) (cf points 2.3 et 2.4 des motifs de la décision). Ceci implique la possibilité de déduire, directement et sans ambiguïté, les caractéristiques ou éléments à partir de l'ensemble de la divulgation initiale, ainsi que l'absence de contradiction avec cette divulgation (cf point 2.7 des motifs de la décision).

(51) A61M 5/14

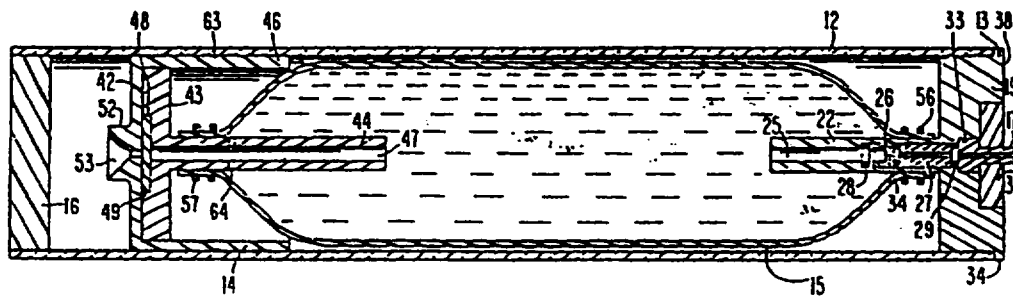
(11) 0 172 586  
(21) 85 200 079.3

(84) AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE

(71) ALZA CORPORATION

(54) Medical infusor

FIG. 3



**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 200 079 3, die als Teilanmeldung der Anmeldung Nr. 81 300 074.2 eingereicht wurde und die Priorität der US-Anmeldung Nr. 113 224 vom 18. Januar 1980 in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 30 Juni 1988 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 27. November 1987 eingereichten Ansprüche 1 bis 5 zugrunde.

II. Als Zurückweisungsgrund wurde angegeben, daß der Gegenstand der

**Summary of Facts and Submissions**

I European patent application No. 85 200 079.3, filed as a divisional application on application No. 81 300 074.2 and claiming the priority date of 18 January 1980 from US application No. 113 224, was refused by the decision of the Examining Division dated 30 June 1988. The decision was based on Claims 1 to 5 filed on 27 November 1987.

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the divisional

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 85 200 079.3, déposée comme demande divisionnaire à la suite de la demande n° 81 300 074.2 et revendiquant la priorité de la demande américaine n° 113 224 déposée le 18 janvier 1980, a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 30 juin 1988. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 5 déposées le 27 novembre 1987.

II. La demande divisionnaire a été rejetée au motif que son objet s'étendait

Teilanmeldung über den Inhalt der früheren (Stamm-)Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und damit gegen Artikel 76(1) EPU verstoße

III. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 24. August 1988 Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde zusammen mit einer geänderten Seite 11 des Anspruchs 1 am 26. September 1988 eingereicht

IV. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Infusionsgerät (11), das an der Infusionsstelle eine Flüssigkeit unter Druck mit vorgegebener Durchflußgeschwindigkeit abgibt, bestehend aus einem röhrenförmigen Gehäuse (12), einem Stopfen (13) mit durchgehender Öffnung, der an einem Gehäuseende angebracht ist, einem im Gehäuse axial verschiebbaren Kolben (14), einer röhrenförmigen Elastomerblase (15) zur Aufnahme und Speicherung der unter Druck stehenden Flüssigkeit, wobei die Enden der Blase (56, 57) mit dem Stopfen bzw. dem Kolben dicht verbunden sind und der Hohlraum der Blase mit dem Stopfen kommuniziert, und einem in den Flüssigkeitsweg eingesetzten Durchflußregler (27), damit die Flüssigkeit mit einer vorgegebenen Durchflußgeschwindigkeit aus der Blase durch eine Röhre (17) zur Infusionsstelle fließen kann, gekennzeichnet durch mindestens einen axial angeordneten Stempel (44, 22, 73) im Hohlraum der Blase (15) mit einer axialen Öffnung (47, 25), die mit der Öffnung im Stopfen (13) in Verbindung steht; dieser Stempel erstreckt sich bei Entleerung der Blase zwischen dem Stopfen (13) und dem Kolben (14), wodurch die entleerte Blase eine Axialkraft ausübt, die den Kolben zum Stopfen hin treibt und dadurch den Stempel in axialen Kontakt bringt, so daß die Stempel die entleerte Blase im wesentlichen ausfüllen"

V. Der Anspruch unterscheidet sich von Anspruch 1 der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung, der wie folgt lautet:

"Infusionsgerät zur Abgabe einer Flüssigkeit unter Druck mit vorgegebener Durchflußgeschwindigkeit, bestehend aus einem röhrenförmigen Gehäuse, einem Stopfen mit durchgehender Öffnung, der an einem Gehäuseende angebracht ist, einem im Gehäuse axial verschiebbaren Kolben, einer röhrenförmigen Elastomerblase zur Aufnahme und Speicherung der unter Druck stehenden Flüssigkeit, wobei die Enden der Blase mit dem Stopfen bzw. dem Kolben dicht verbunden sind und der Hohlraum der Blase mit der Öffnung im Stopfen kommuniziert, einer Röhre, die von der Stopfenöffnung zur Infusionsstelle verläuft, und einem in

application extended beyond the content of the earlier (parent) application as filed, contravening Article 76(1) EPC

III. The Appellant lodged an appeal against this decision on 24 August 1988. The Statement of Grounds was filed on 26 September 1988 together with an amended page 11 of Claim 1.

IV. Claim 1 reads as follows:

"An infusor (11) dispensing a liquid to an infusion site under pressure at a predetermined flow rate, comprising a tubular housing (12), a plug (13) fixed in one end of the housing having an aperture therethrough, an axially slidable piston (14) within the housing, a tubular elastomeric bladder (15) for receiving and holding liquid under pressure, the ends of which are sealingly attached (56, 57) to the plug and piston respectively with the lumen of the bladder communicating with the plug, and a flow regulator (27) in the fluid path to permit the liquid to flow from the bladder via a conduit (17) to the site at a predetermined rate; characterised by at least one axial post (44, 22, 73) within the lumen of the bladder (15), said post having an axial aperture (47, 25) in communication with the aperture in the plug (13), and extending on deflation of the bladder, between the plug (13) and the piston (14), whereby the deflated bladder applies an axial force to drive the piston toward the plug thereby to cause the post to come into axial abutment so that the posts substantially fill the deflated lumen."

V. The claim differs from Claim 1 of the parent application as filed which reads as follows:

"An infusor for dispensing a liquid under pressure at a predetermined flow rate comprising a tubular housing, a plug fixed in one end of the housing having an aperture extending therethrough, an axially slidable piston within the housing, a tubular elastomeric bladder for receiving and holding the liquid under pressure, the ends of which are sealingly attached to the plug and piston, respectively, with the lumen of the bladder communicating with the aperture in the plug, a conduit extending from the aperture in the plug to the infusion site and a flow regulator in the fluid path for permitting the liquid to flow from the bladder

au-delà du contenu de la demande antérieure (initiale) telle qu'elle a été déposée, contrevenant de ce fait aux dispositions de l'article 76(1) CBE.

III. Le requérant a introduit un recours contre cette décision le 24 août 1988. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 26 septembre 1988 en même temps qu'une page 11 modifiée de la revendication 1.

IV. La revendication 1 est formulée comme suit:

"Appareil de perfusion (11) pour la distribution d'un liquide sous pression à un débit prédéterminé jusqu'à un endroit de perfusion, comprenant un logement tubulaire (12), un bouchon (13), fixé dans une extrémité du logement et présentant une ouverture le traversant, un piston (14) pouvant coulisser axialement à l'intérieur du logement, une vessie élastomère tubulaire (15) destinée à recevoir et à retenir le liquide sous pression, les extrémités de celle-ci étant fixées de façon étanche (56, 57) respectivement au bouchon et au piston, l'intérieur de la vessie communiquant avec le bouchon, et un régulateur de débit (27) existant dans le parcours du liquide pour permettre l'écoulement du liquide depuis la vessie, via un conduit (17), jusqu'à l'endroit de perfusion à un débit prédéterminé, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un montant axial (44, 22, 73) à l'intérieur de la vessie (15), ce montant comportant une ouverture axiale (47, 25) communiquant avec l'ouverture existant dans le bouchon (13), et s'étendant par suite du dégonflement de la vessie, entre le bouchon (13) et le piston (14), de manière que la vessie dégonflée exerce une force axiale afin de pousser le piston vers le bouchon, amenant ainsi le montant en position de butée axiale, de sorte que les montants remplissent substantiellement l'intérieur de la vessie dégonflée".

V. La revendication diffère de la revendication 1 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée et est formulée comme suit:

"Appareil de perfusion pour la distribution d'un liquide sous pression à un débit prédéterminé, comprenant un logement tubulaire, un bouchon fixé dans une extrémité du logement et présentant une ouverture le traversant, un piston pouvant coulisser axialement à l'intérieur du logement, une vessie élastomère tubulaire destinée à recevoir et retenir le liquide sous pression, les extrémités de celle-ci étant fixées de façon étanche respectivement au bouchon et au piston, l'intérieur de la vessie communiquant avec l'ouverture existant dans le bouchon, un conduit s'étendant depuis l'ouverture existant dans le bouchon jusqu'à l'endroit de

den Flüssigkeitsweg eingesetzten Durchflußregler, damit die Flüssigkeit mit vorgegebener Durchflußgeschwindigkeit aus der Blase zur Infusionsstelle fließen kann, dadurch gekennzeichnet, daß

(a) im Blasenohlraum mindestens ein axialer Stempel angebracht ist, der den genannten Hohlraum bei entleerter Blase im wesentlichen ausfüllt, wobei der (die) genannte(n) Stempel eine axiale Öffnung besitzt (besitzen) und sich zwischen der Innenseite des Kolbens und der Innenseite des Stopfens erstreckt (erstrecken), wobei die zum Stopfen hin gerichtete Axialkraft, die bei entleerter Blase auf den Kolben einwirkt, über den (die) Stempel auf den Stopfen übertragen wird;

(b) der Kolben eine axiale Öffnung besitzt, die mit der axialen Öffnung des (der) genannten Stempel(s) kommuniziert, wobei die genannten Öffnungen zusammen einen Einfüllkanal bilden, der so ausgeführt ist, daß er eine Einfüllkanüle aufnehmen kann; und

(c) im Einfüllkanal ein Septum bzw. ein selbstdichtendes Einwegventil angebracht ist"

VI. In der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung, die am 10 Oktober 1989 auf Antrag der Beschwerdeführerin stattfand, brachte die Beschwerdeführerin die folgenden Argumente vor:

- Die Stammanmeldung habe zwei Aufgaben zu lösen erstens die vollständige Entleerung der Flüssigkeit aus der axial dehnbaren, röhrenförmigen Blase und zweitens das Nachfüllen der Blase, ohne sie zu durchstechen, während das Infusionsgerät mit dem Patienten verbunden bleibe. Die erste Aufgabe werde durch das Merkmal a, die zweite durch die Merkmale b und c gelöst, die in Anspruch 1 der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung angegeben seien.

- Bei Durchsicht der Stammanmeldung und vom englischen Sprachgebrauch her sei nicht eindeutig erkennbar, ob die in der Beschreibung und in Anspruch 1 der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung erwähnten Merkmale a, b und c, die durch das Wort "und" miteinander verknüpft seien, als zusammengehörig zu betrachten seien oder jeweils eine gesonderte Erfindung darstellten.

- Bei korrekter Anwendung der Regel 88 EPU sollte es zulässig sein, daß das Wort "und", das die Merkmale a, b und c miteinander verknüpfe, in der Stammanmeldung durch "oder" ersetzt werde. Entsprechend der Entscheidung J 04/85 (vgl. "Berichtigung der Zeichnungen/Etat français", ABI. EPA 1986, 205) sei es zulässig, bei der Anwendung der Regel 88 EPU zur Beseitigung einer Unklarheit die Priori-

ty to the infusor site at the predetermined rate characterised in that

(a) there is at least one axial post within the lumen of the bladder that substantially fills said lumen when the bladder is deflated, said post(s) having an axial aperture and extending between the inner side of the piston and the inner side of the plug whereby when the bladder is deflated and axial force is applied to the piston in the direction of the plug, the force is transmitted via the post(s) to the plug;

(b) the piston has an axial aperture that communicates with the axial aperture of said post(s), said apertures together defining a filling passageway adapted to receive a filling needle; and

(c) there is a septum or one way, self sealing valve in the filling passageway."

VI. In the Statement of Grounds and during the oral proceedings held on 10 October 1989 at the Appellant's request, the Appellant made the following points:

- Two problems were to be solved by the parent application, the first problem being to achieve complete discharge of liquid from the tubular axially expandable bladder, the second problem being to refill the bladder without puncturing it while leaving the infusor attached to the patient. The first problem was solved by feature (a) and the second problem was solved by features (b) and (c) specified in Claim 1 of the parent application as filed.

- It was clear from a reading of the parent application and as a matter of use of the English language that there was some doubt as to whether or not features (a), (b) and (c), which are mentioned in the description and in Claim 1 of the parent application as filed and which are linked by the word "and", were to be taken together or were to be considered as each presenting a separate invention.

- A correct application of Rule 88 EPC would have allowed the word "and" linking features (a), (b) and (c) to be replaced with "or" in the parent application. In view of the decision J 04/85 ("Correction of drawings/Etat français", OJ EPO 1986, 205) it was permissible to look at the priority document when applying Rule 88 EPC to resolve an ambiguity. The priority document US-113 224 was silent as to features

perfusion, et un régulateur de débit existant dans le parcours du liquide pour permettre l'écoulement du liquide depuis la vessie jusqu'à l'endroit de perfusion au débit prédéterminé, caractérisé en ce que

a) il comprend au moins un montant axial à l'intérieur de la vessie, qui remplit substantiellement l'intérieur de la vessie lorsque celle-ci est dégonflée, ce ou ces montants comportant une ouverture axiale et s'étendant entre le côté interne du piston et le côté interne du bouchon, de sorte que, lorsque la vessie est dégonflée et qu'une force axiale est appliquée sur le piston en direction du bouchon, la force est transmise au bouchon via le ou les montants;

b) le piston comporte une ouverture axiale qui communique avec l'ouverture axiale du ou des montants, ces ouvertures créant ensemble un passage de remplissage destiné à recevoir une aiguille de remplissage; et

c) il comporte un septum ou une vanne unidirectionnelle d'auto-étanchéification dans le passage de remplissage."

VI. Dans le mémoire exposant les motifs du recours et pendant la procédure orale qui a eu lieu le 10 octobre 1989 à la demande du requérant, ce dernier a fait valoir les arguments suivants:

- La demande initiale devait résoudre deux problèmes, le premier étant de parvenir à une décharge complète du liquide contenu dans la vessie tubulaire expansible axialement, le second de remplir de nouveau la vessie sans que celle-ci soit percée, alors que l'appareil de perfusion demeure relié au patient. Le premier problème a été résolu par la caractéristique a) et le second par les caractéristiques b) et c) mentionnées dans la revendication 1 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

- Il est clair, à la lecture de la demande initiale et du fait de l'utilisation de la langue anglaise, que l'on peut se demander si les caractéristiques a), b) et c), qui sont mentionnées dans la description et la revendication 1 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée et reliées par le terme "et", doivent ou non être prises ensemble ou être considérées comme représentant chacune une invention séparée.

- Une application correcte de la règle 88 CBE aurait permis de remplacer le terme "et" reliant les caractéristiques a), b) et c) par "ou" dans la demande initiale. Eu égard à la décision J 04/85 ("Correction des dessins/Etat français", JO OEB 1986, 205), il est admissible d'examiner le document de priorité lorsqu'on applique la règle 88 CBE, afin de lever une ambiguïté. Le document de priorité US-113 224 est

tätsunterlage heranzuziehen. In der Prioritätsunterlage US-113 224 werde in den Ansprüchen 1 und 2 und der entsprechenden Textpassage über die Merkmale b und c nichts ausgesagt, sondern nur das Merkmal a erörtert.

- Auch sollte die Streichung der Merkmale b und c im Hinblick auf den der Entscheidung T 151/84 (vom 28. August 1987, unveröffentlicht) zugrunde liegenden Fall zugelassen werden, bei dem ein unwesentliches Merkmal aus Anspruch 1 gestrichen worden sei

- Unter Berufung auf eine am 20. September 1989 eingereichte eidesstattliche Erklärung des federführenden Patentanwalts machte die Beschwerdeführerin geltend, daß Anfang 1981, als die Stammanmeldung zum europäischen Patent eingereicht worden sei, Unklarheit über die tatsächliche Bedeutung der Regel 29 (1) b) EPÜ bestanden habe. Die Anmelderin, die damals keine Erfahrungen mit dem EPÜ gehabt habe, sei der Meinung gewesen, daß die Merkmale a, b und c - entsprechend der Patentpraxis in den Vereinigten Staaten - zunächst alle in den Anspruch 1 aufgenommen und dann später - je nach dem Ergebnis des Recherchenberichts - einzeln beansprucht werden könnten. Wegen dieser Unklarheit wäre es unter den vorliegenden Umständen auch gerechtfertigt, daß die Prioritätsunterlage zum Vergleich herangezogen werde.

In der mündlichen Verhandlung ging die Kammer auch auf die Entscheidungen T 401/88 (ABl. EPA 1990, 297) und T 331/87 (ABl. EPA 1991, 22) ein

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung über die Zurückweisung der Teilanmeldung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Anspruchs 1 in der unter Nummer IV angegebenen Fassung. Hilfsweise beantragte sie, daß die Anmeldung zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird.

### Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2 Erweiterung der Ansprüche

2.1 In dieser Beschwerde geht es um die Frage, ob die vorliegende Teilanmeldung Artikel 76 (1) EPÜ entspricht, d. h. ob die Anmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht worden ist, der nicht über den Inhalt der früheren (Stamm-)Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Prüfung nach Artikel 76 (1) EPÜ entspricht somit derjenigen nach Artikel 123 (2) EPÜ.

2.2 Bei der Prüfung nach Artikel 76 (1) EPÜ ist der Gegenstand der Teilanmeldung mit dem Inhalt der Stammanmeldung in der **ursprünglich eingereichten** Fassung zu vergleichen. Entschei-

(b) and (c) in its Claims 1 and 2 and corresponding text and discussed only feature (a).

- Deletion of features (b) and (c) should also be allowable in view of the decision T 151/84 (dated 28 August 1987, unpublished) wherein an inessential feature had been removed from Claim 1.

- Based on an affidavit sworn by the senior Patent Attorney and filed on 20 September 1989, the Appellant argued that, when filing the parent European patent application at the beginning of 1981, an ambiguity had existed about the real meaning of Rule 29(1)(b) EPC. The Applicant having no experience of the EPC at that time had been of the opinion that, in accordance with United States patent practice, the features (a), (b) and (c) could all be included within Claim 1, but nevertheless might later be claimed individually depending upon the result of the search report. Because of this ambiguity, it would also be justified to look at the priority document in the present circumstances.

During the oral proceedings, the Board also discussed decisions T 401/88 (OJ EPO 1990, 297) and T 331/87 (OJ EPO 1991, 22).

VII. The Appellant requested that the decision to refuse the divisional application be set aside and a patent be granted on the basis of Claim 1 as mentioned under point IV. In the alternative, he wanted the application to be remitted to the Examining Division for further consideration.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

#### 2 The broadening of claims

2.1 The question to be decided in this appeal is whether or not the present divisional application complies with the provision of Article 76(1) EPC, i.e. whether the application is filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier (parent) application as filed. An examination under Article 76(1) EPC thus corresponds to that under Article 123(2) EPC.

2.2 When carrying out the examination under Article 76(1) EPC, the subject-matter of the divisional application has to be compared with the content of the parent application **as filed**. The impor-

muert quant aux caractéristiques b) et c) dans ses revendications 1 et 2, ainsi que dans le texte correspondant, et ne mentionne que la caractéristique a).

- La suppression des caractéristiques b) et c) doit aussi être admissible eu égard à la décision T 151/84 (en date du 28 août 1987, non publiée) par laquelle une caractéristique non essentielle a été retirée de la revendication 1

- Sur la base d'une déclaration faite sous la foi du serment par le mandataire principal et déposée le 20 septembre 1989, le requérant a argué que lorsque la demande initiale de brevet européen avait été déposée au début de l'année 1981, il existait une ambiguïté concernant le sens réel de la règle 29(1)(b) CBE. Le demandeur, n'ayant aucune expérience de la CBE à cette époque, avait pensé que, en accord avec la pratique américaine en matière de brevets, les caractéristiques a), b) et c) pouvaient toutes être incluses dans la revendication 1), mais qu'elle pouvaient néanmoins être revendiquées par la suite individuellement, suivant les résultats du rapport de recherche. Du fait de cette ambiguïté, il serait aussi justifié, dans la présente espèce, d'examiner le document de priorité.

Au cours de la procédure orale, la Chambre a aussi discuté les décisions T 401/88 (JO OEB 1990, 297) et T 331/87 (JO OEB 1991, 22).

VII. Le requérant demande que la décision de rejeter la demande divisionnaire soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base de la revendication 1 telle que mentionnée au point IV. A titre subsidiaire, il requiert que la demande soit renvoyée devant la division d'examen pour qu'elle l'étudie à nouveau.

### Motifs de la décision

1 Le recours est recevable.

#### 2 Extension de la portée des revendications

2.1 La question à trancher dans ce recours est de savoir si la présente demande divisionnaire répond aux dispositions de l'article 76(1) CBE, c'est-à-dire si la demande est déposée uniquement pour l'objet qui ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure (initiale) telle qu'elle a été déposée. Un examen effectué selon l'article 76(1) CBE correspond ainsi à celui réalisé conformément à l'article 123(2) CBE.

2.2 Lors de l'examen selon l'article 76(1) CBE, l'objet de la demande divisionnaire doit être comparé avec le contenu de la demande initiale **telle qu'elle a été déposée**. La question

dend ist dabei die Frage, was unter dem Inhalt der Anmeldung zu verstehen ist

Nach der im EPA geltenden Praxis umfaßt der Inhalt einer Anmeldung die gesamte ausdrückliche oder implizite Offenbarung, die unmittelbar und eindeutig aus dieser Anmeldung hervorgeht, einschließlich etwaiger implizit enthaltener, für den Fachmann bei Durchsicht der Anmeldung sofort und **eindeutig** ersichtlicher Informationen. Somit ist unter dem Inhalt der Anmeldung der gesamte Informationsgehalt der Offenbarung zu verstehen. Dies schließt die ursprünglichen Aussagen über die Aufgabenstellung ein, die bestimmte Ziele und Wirkungen voraussetzt. Diese Aussagen können zwar begrifflich durch präzisere Formulierungen ersetzt werden, damit beispielsweise im Hinblick auf einen neu angeführten naheliegenden Stand der Technik die erfinderische Tätigkeit beurteilt werden kann (vgl. T 1/80, "Reaktionsdurchschreibepapier/BAYER", ABI EPA 1981, 206); die so neu formulierte Aufgabe würde jedoch als Änderung nicht zugelassen werden, wenn dadurch der Informationsgehalt erweitert würde. Daher bleiben die ursprünglichen Aussagen einschließlich der impliziten Funktionen der Erfindung für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ Teil der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Es muß andererseits erwähnt werden, daß in diesem Zusammenhang die Prioritätsunterlagen nicht zum Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung gehören (vgl. T 260/85, "Koaxialverbinder/AMP", ABI. EPA 1989, 105, Nr 3)

2.3 In der obigen Entscheidung T 260/85 wurde außerdem hervorgehoben, daß es unzulässig sei, aus einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal zu streichen, das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als **wesentliches** Merkmal der Erfindung hingestellt worden sei. In Ergänzung dieses Grundsatzes wurde andererseits in der Entscheidung T 331/87 ("Streichung eines Merkmals/HOUDAILLE", ABI. EPA 1991, 22) darauf hingewiesen, daß es gewisse Fälle gebe, in denen das zu streichende Merkmal **unwesentlich sei**. Dementsprechend wurde eine Prüfung auf Wesentlichkeit nach einem der folgenden drei Kriterien angeregt. Danach ist das Weglassen eines Merkmals aus einem Anspruch zumindest dann nach Artikel 123(2) EPÜ nicht zulässig, 1. wenn das Merkmal in der ursprünglichen Offenbarung als wesentlich dargestellt wird, 2 wenn es für die Funktion der Erfindung im Hinblick auf die technische Aufgabe, zu deren Lösung es nach der ursprünglichen Offenbarung beiträgt, unentbehrlich ist oder 3. wenn das Weglassen des Merkmals zum Ausgleich eine Änderung anderer Merkmale erforderlich macht. Natürlich ist

tant question to be answered is what is the content of the application.

According to the practice of the EPO, the content of an application comprises the whole disclosure, express or implied, that is directly and unambiguously derivable from this application including information which is implicit and immediately and **unambiguously** apparent to a person skilled in the art reading the application. Thus, the content of the application means the total information content of the disclosure. This includes the original statements as to the problem to be solved implying certain aims and effects. Although it is possible to replace notionally such statements by more precise considerations for instance in respect of some newly cited close state of the art for the assessment of the inventive step (cf. T 1/80, "Carbonless copying paper/BAYER", OJ EPO 1981,206), the problem so reformulated would not be accepted as an amendment, if this involves additional information content. Thus the original statements, including the implied functions of the invention, remain part of the disclosure as filed, from the point of view of Article 123(2) EPC.

It is to be mentioned, on the other hand, that the content of the application as filed does not include any priority documents in this respect (cf. T 260/85, "Coaxial connector/AMP", OJ EPO 1989, 105, cf. point 3).

2.3 The above decision T 260/85 also emphasised that it should not be permitted to delete from an independent claim a feature which the application as originally filed consistently presented as being an **essential** feature of the invention. Supplementing this principle, decision T 331/87 ("Removal of a feature/HOUDAILLE", OJ EPO 1991, 22) indicated, on the other hand, that there are certain situations where the feature to be omitted **may be inessential**. By implication, a test for essentiality was suggested comprising any one of the following three criteria. According to this test removal of a feature from a claim is, in any event, not permissible under Article 123(2) EPC if (1) the feature is presented as essential in the original disclosure, or (2) it is indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve according to the original disclosure, or (3) the removal requires a modification of other features to compensate for the change. Of course, the first criterion is not only satisfied in the presence of express reference to essentiality, since the applicant's conduct in the presentation of the invention may also indi-

importante est de savoir ce qu'est le contenu de la demande.

Selon la pratique de l'OEB, le contenu d'une demande comprend l'ensemble de la divulgation, explicite ou implicite, qui découle directement et sans ambiguïté de cette demande, y compris l'information qui est implicite et évidente immédiatement et **sans équivoque** à un homme du métier lisant la demande. Ainsi, il faut entendre par contenu de la demande toute l'information figurant dans la divulgation. Cela inclut les déclarations d'origine relatives au problème à résoudre, impliquant certains objectifs et effets. Bien qu'il soit possible de remplacer théoriquement de telles déclarations par des considérations plus précises, par exemple en ce qui concerne l'état de la technique le plus proche récemment cité pour l'appréciation de l'activité inventive (cf. T 1/80, "Papier copiant sans carbone/BAYER", JO OEB 1981, 206), le problème ainsi reformulé ne serait pas accepté en tant que modification si ceci implique un contenu d'information additionnel. Ainsi, du point de vue de l'article 123(2) CBE, les déclarations d'origine, y compris les fonctions implicites de l'invention, continuent de faire partie de la divulgation de l'invention telle qu'elle a été déposée.

D'autre part il est à noter que le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée n'inclut à cet égard aucun document de priorité (cf. T 260/85, "Connecteur coaxial/AMP", JO OEB 1989, 105, point 3).

2.3 La décision T 260/85 ci-dessus souligne aussi que la suppression dans une revendication indépendante d'une caractéristique qui est systématiquement présentée, dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme une caractéristique **essentielle** de l'invention, ne saurait être admise. Supplémentairement à ce principe, la décision T 331/87 ("Suppression d'une caractéristique/HOUDAILLE". JO OEB 1991, 22) indique par ailleurs qu'il existe certaines situations où la caractéristique à supprimer **peut être non essentielle**. Il a été implicitement suggéré d'examiner si la caractéristique est essentielle sur la base d'un des trois critères suivants. Selon cet examen, la suppression d'une caractéristique dans une revendication n'est pas admissible, tout au moins selon l'article 123(2) CBE, si (1) la caractéristique est présentée comme essentielle dans la divulgation initiale, ou (2) si elle est indispensable à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre conformément à la divulgation initiale, ou (3) si la suppression impose de modifier en conséquence d'autres caractéristiques. Bien entendu, le fait

das erste Kriterium nicht nur dann erfüllt, wenn ausdrücklich auf die Wesentlichkeit hingewiesen wird; auch die vom Anmelder gewählte Darstellungsweise der Erfindung kann ein Hinweis darauf sein, daß er ein Merkmal für wesentlich hält.

2.4 Im Hinblick auf die Bedeutung des Informationsgehalts der ursprünglichen Offenbarung und die Beziehung, in der eine Änderung zu diesem Informationsgehalt steht, ist auch vorgeschlagen worden, daß eine Neuheitsprüfung durchgeführt wird, um die Zulässigkeit der Änderung festzustellen (vgl. T 201/83, "Bleilegerungen/SHELL", ABI. EPA 1984, 481, Nr 3) Der Maßstab für die Neuheitsprüfung sollte daher ebenso für die Feststellung der Zulässigkeit von Änderungen gelten und ist somit auch für den vorliegenden Fall relevant. In der Entscheidung im Fall T 194/84 ("Cellulosefasern/GENERAL MOTORS" vom 22.9.88, ABI. EPA 1990, 59) wurde diese Auffassung bestätigt und hinzugefügt, daß im Falle der Erweiterung durch Verallgemeinerung oder Weglassen eines Merkmals die Prüfung auf den durch die Änderung entstandenen zusätzlichen Gegenstand anzuwenden ist. Diese Überlegung ist unabhängig vom Umfang der Ansprüche, da das Hinzufügen eines neuen, weder ausdrücklich noch implizit offenbarten Merkmals normalerweise als Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angesehen wird, wobei es unerheblich ist, ob dieses Merkmal nun konjunktiv (einschränkend) oder disjunktiv (den Umfang eines Anspruchs erweiternd) hinzugefügt wird.

Nach Auffassung der Kammer widersprechen die bisher vorgeschlagenen Methoden zur Klärung der Frage, ob durch Weglassen eines Merkmals vor der Erteilung eine **Erweiterung** erfolgt ist, nämlich die Prüfung auf Wesentlichkeit (oder Unwesentlichkeit) zum einen und die Neuheitsprüfung zum anderen, einander nicht, sondern beruhen auf dem gleichen Grundsatz. In beiden Fällen geht es um die Kernfrage, ob die Änderung mit der ursprünglichen Offenbarung **vereinbar** ist oder nicht.

2.5 Wenn die Hinzufügung eines neuen Merkmals eine unzulässige Erweiterung darstellt, dann müßte das Weglassen von Merkmalen dem ersten Anschein nach zu einer Verminderung des Informationsgehalts führen. Es wäre jedoch durchaus möglich, daß dadurch - zumindest implizit - ein neuer Gegenstand hinzugefügt wird. Wenn beispielsweise für den Fachmann offensichtlich ist, daß die betreffende Offenbarung ausdrücklich oder stillschweigend eine Bedingung einschließt, die das betreffende Merkmal **untrennbar** mit den übrigen Merkmalen verknüpft, würde durch das Weglassen des Merkmals eine neue Bedingung - d. h. nach der Neuheitsprüfung

cate that he considers a feature as essential

2.4 In view of the relevance of the information content of the original disclosure and the relation of any amendment to it, it has also been suggested that a novelty test should be applied to determine the allowability of the amendment (cf. T 201/83, "Lead alloys/SHELL", OJ EPO 1984, 481, point 3). The standards for examining novelty should therefore also apply for the allowability of amendments and are also relevant to the present case. The decision in case T 194/84 ("Cellulose fibres/GENERAL MOTORS", 22 September 1988, OJ EPO 1990, 59) confirmed the position and added that in the case of broadening by generalisation or omission of a feature, the test must be applied to the additional subject-matter generated by the amendment. This consideration is independent of the scope of claims, since the addition of a new feature, disclosed neither expressly nor by implication is normally considered as an extension of the content of an application, whether added conjunctively (narrowing) or disjunctively (broadening the scope of a claim).

It is the opinion of the Board that the considerations so far suggested in relation to the question of **broadening** before grant by abandoning a feature, i.e. the test for essentiality (or inessentiality) on the one hand, and the novelty test on the other, are not contradictory but represent the same principle. In both cases the relevant question is whether or not the amendment is **consistent** with the original disclosure.

2.5 If the addition of a new feature is an unallowable extension, it would appear then *prima facie* that the abandonment of features is itself a reduction in information content. However, it could well be, at least implicitly, that simultaneously new matter is thereby added. If, for instance, it is evident to the skilled person that the disclosure involved, expressly or by implication, a condition which **inextricably** linked the feature in question to the rest, any removal thereof would mean the introduction of a new condition, i.e. new information according to the novelty test, contradicting the validity of the original condition. Unless the necessity for the linkage never really existed

de mentionner expressément que la caractéristique est essentielle n'est pas suffisant pour satisfaire au premier critère, puisque la conduite du demandeur lors de la présentation de l'invention peut aussi indiquer qu'il considère une caractéristique comme essentielle.

2.4 Eu égard à la pertinence de l'information contenue dans la divulgation initiale et au lien avec une quelconque modification de celle-ci, il a également été suggéré d'effectuer un examen de nouveauté pour déterminer l'admissibilité de la modification (cf. T 201/83, "Alliages de plomb/SHELL", JO OEB 1984, 481, point 3). Les normes de l'examen de nouveauté doivent donc s'appliquer aussi à l'admissibilité des modifications et sont également pertinentes en la présente espèce. La décision rendue le 22 septembre 1988 dans l'affaire T 194/84 ("Fibres de cellulose/GENERAL MOTORS", JO OEB, 1990, 59) confirme cette conclusion et précise que dans le cas de l'extension par généralisation ou suppression d'une caractéristique, il faut examiner s'il y a extension de l'objet généré par la modification. Ceci est indépendant de l'étendue des revendications puisque l'addition d'une nouvelle caractéristique non divulguée, ni expressément ni implicitement, est normalement considérée comme une extension du contenu d'une demande, que cette caractéristique soit ajoutée par conjonction (restriction) ou par disjonction (extension de l'étendue d'une revendication).

La Chambre estime que les considérations formulées jusqu'ici à propos de la question de l'**extension** avant la délivrance, par suppression d'une caractéristique, à savoir l'examen de son caractère essentiel (ou non essentiel) d'une part, et l'examen de nouveauté d'autre part ne sont pas contradictoires mais constituent le même principe. Dans les deux cas, la question pertinente est de savoir si la modification est **conforme** à la divulgation initiale.

2.5 Si l'addition d'une nouvelle caractéristique représente une extension inadmissible, il apparaît alors qu'une suppression de caractéristiques constitue elle-même, de prime abord, une réduction de l'information contenue dans la divulgation. Néanmoins, il est fort possible qu'il y ait en même temps extension de l'objet de la demande, du moins implicitement. Par exemple, s'il est évident pour l'homme du métier que la divulgation impliquait, expressément ou implicitement, une condition liant de manière **indissoluble** la caractéristique en question au reste, toute suppression de celle-ci signifierait l'introduction d'une nouvelle information, c'est-à-dire d'une nouvelle infor-

neue Informationen - eingeführt, die die Gültigkeit der ursprünglichen Bedingung in Frage stellt. Die Änderung wäre **unvereinbar** mit der ursprünglichen Offenbarung, es sei denn, die Notwendigkeit für die Verknüpfung hätte real gar nicht existiert

2.6 Außerdem leuchtet ein, daß das Weglassen wesentlicher Merkmale einen Widerspruch, d. h. eine Unvereinbarkeit, zur Folge hat. Beim Weglassen unwesentlicher Merkmale aus (konjunktiven) Merkmalskombinationen hingegen kann dies nicht der Fall sein, da hier die neu entstandenen Ausführungsarten durch die ursprüngliche Offenbarung "vorweggenommen" werden (vgl. T 194/84, *ibid.*). Der fachmännische Leser würde nämlich erkennen, daß die Teilkombination der Merkmale - wie nach den in der Entscheidung T 331/87 (s. o.) vorgeschlagenen Kriterien gefordert - den offenbaren Zwecken dient. Das gleiche gilt normalerweise auch für die Streichung einer Ausführungsart oder Variante aus einer (disjunktiven) Auswahlliste von Möglichkeiten, vorausgesetzt, daß die verbleibenden Möglichkeiten keine neue Auswählerfindung darstellen, die einer neuen Lösung anderer technischer Aufgaben entspricht. In keinem der beiden Fälle wird der Kern der Erfindung berührt, da die Grundfunktion die gleiche bleibt. Diese Kriterien sind in der Regel ebenfalls erfüllt, wenn bestimmte Einheiten mit klar definierten, präzisen Aufgaben innerhalb des Funktionierens der gesamten Kombination erkannt und beansprucht werden, vorausgesetzt, daß sie eindeutig zum Offenbarungsgehalt gehören.

2.7 Die Kammer vertritt daher die Auffassung, daß bei einem während des Verfahrens erweiterten Anspruch nicht nur alle Merkmale oder Elemente durch die ursprüngliche Offenbarung formal gestützt sein müssen, sondern daß auch der Anspruch mit dieser Offenbarung insgesamt vereinbar sein muß. Dies bedeutet, daß er unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Gesamt offenbarung ableitbar sein muß und nicht in Widerspruch zu ihr stehen darf. In der ursprünglichen Anmeldung (oder Stammanmeldung) muß eine Grundlage für den erweiterten Anspruch vorhanden sein (vgl. T 66/85, "Verbinder/AMP", *ABl* EPA 1989, 167, Nr. 2). Diese Grundlage braucht nicht in einer ausdrücklichen Formulierung zu bestehen; sie muß aber so klar sein, daß sie für den Fachmann unmittelbar und eindeutig als solche erkennbar ist, und darf nicht unbestimmter, allgemeiner Art sein.

2.8 Im vorliegenden Fall unterscheidet sich Anspruch 1 der Teilanmeldung von Anspruch 1 der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unter anderem darin, daß er die

the amendment would be **inconsistent** with the original disclosure

2.6 It also stands to reason that the removal of essential features involves such a contradiction, i.e. inconsistency. No such situation can, however, arise with the abandonment of inessential features from (conjunctive) combinations, since the embodiments generated in this manner may then be "anticipated" by the original disclosure (cf. T 194/84 *ibid.*). This is because the skilled reader would recognise the subcombination as serving the disclosed purposes in line with the criteria suggested above in case T 331/87. The same normally applies also to the deletion of an embodiment or variant from an alternative (disjunctive) list of possibilities, provided the remaining set represents no new selection invention representing a novel solution of different technical problems. In neither of such situations is the essence of the invention affected, since the basic function remains the same. The recognition and claiming of particular units, with clearly defined specific functions within the working of the whole combination may also normally satisfy the same criteria provided such characteristics were clearly within the content of the disclosure.

2.7 It is, therefore, the view of the Board that a claim broadened during prosecution of the patent application must, in addition to having all features or elements of the claim formally supported by the original disclosure, be consistent with that disclosure as a whole. This means direct and unambiguous derivability from and no contradiction to the totality of the original disclosure. There should be such a basis for the broadened claim in the original (or parent) application (cf. T 66/85, "Connector/AMP", *OJ* EPO 1989, 167, point 2). The basis need not be presented in express terms but it must be sufficiently clear to a person skilled in the art to be directly and unambiguously recognisable as such and not of a vague and general character.

2.8 In the present case, Claim 1 of the divisional application differs from Claim 1 of the parent application as filed *inter alia* in that Claim 1 of the divisional application does not contain

mation conformément à l'examen de nouveauté, contredisant la validité de la condition d'origine. La modification ne serait **pas conforme** à la divulgation initiale, sauf si la nécessité de ce lien n'a jamais réellement existé

2.6 Il va aussi de soi que la suppression de caractéristiques essentielles implique une telle contradiction, autrement dit une incohérence. Cependant, une telle situation ne peut se produire avec la suppression de caractéristiques non essentielles dans des combinaisons (conjunctives), puisque les réalisations engendrées de cette manière peuvent alors être "antérieures" par la divulgation initiale (cf. T 194/84 *ibid.*). En effet, l'homme du métier s'apercevrait que la sous-combinaison sert les objectifs divulgués correspondant aux critères suggérés ci-dessus dans l'affaire T 331/87. Cela vaut normalement aussi pour la suppression d'une réalisation ou d'une variante dans une autre liste (disjunctive) de possibilités, à condition que le jeu restant ne constitue pas une nouvelle invention de sélection représentant une solution nouvelle apportée à différents problèmes techniques. L'essentiel de l'invention n'est affecté dans aucune de ces situations, puisque la fonction de base reste la même. Les fonctions spécifiques ayant été bien définies dans le cadre du fonctionnement de l'ensemble de la combinaison, le fait d'identifier et de revendiquer des unités particulières peut aussi satisfaire normalement aux mêmes critères, à condition que ces caractéristiques figurent clairement dans le contenu de la divulgation

2.7 En conséquence, la Chambre considère que toutes les caractéristiques ou tous les éléments d'une revendication, dont la portée est étendue pendant la procédure de demande de brevet, doivent non seulement être étayés par la description initiale, mais aussi être conformes à celle-ci dans son ensemble. Ceci implique la possibilité de déduire, directement et sans ambiguïté, ces caractéristiques ou éléments à partir de l'ensemble de la divulgation initiale, ainsi que l'absence de toute contradiction avec cette divulgation. Une telle base devrait exister pour l'extension de la revendication dans la demande d'origine (ou initiale) (T 66/85, "Connecteur/AMP", *JO* OEB 1989, 167 point 2). Il n'est certes pas nécessaire de formuler expressément une telle base, mais il importe qu'elle soit suffisamment claire pour que l'homme du métier puisse l'identifier comme telle directement et sans équivoque, et non comme ayant un caractère général et imprécis.

2.8 La revendication 1 de la demande divisionnaire diffère, en l'espèce, de la revendication 1 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, notamment en ce que la revendication 1 de la de-



Merkmale b und c, welche die Kolben/Einfüllkanal-Einheit definieren, nicht enthält. Diese Merkmale lauten wie folgt: "(b) der Kolben eine axiale Öffnung besitzt, die mit der axialen Öffnung des genannten Stempels (der Stempel) kommuniziert, wobei die genannten Öffnungen zusammen einen Einfüllkanal bilden, der so ausgeführt ist, daß er eine Einfüllkanüle aufnehmen kann; und (c) im Einfüllkanal ein Septum bzw. ein selbstdichtendes Einwegventil angebracht ist".

Die Streichung dieser Merkmale bedeutet, daß der nunmehrige Anspruch 1 auch Infusionsgeräte umfaßt, die zum Beispiel über die Stopfeinheit gefüllt werden können oder bei denen die Blase zum einmaligen Gebrauch des Geräts bei der Herstellung vorgefüllt werden kann (vgl. S. 2 der Beschwerdebeurteilung).

2.9 Um feststellen zu können, ob das Weglassen der Merkmale b und c zur inhaltlichen Erweiterung gegenüber der Stammanmeldung geführt hat, werden im folgenden zur Ermittlung des Inhalts der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung deren relevante Teile betrachtet.

Der einführende Teil der Beschreibung bezieht sich auf bekannte Infusionsgeräte mit einer auswechselbaren Patroneneinheit und einem Gehäuse, die wie dort ausgeführt wird - vom Aufbau her so komplex sind, daß sie nicht ohne weiteres in automatisierter Fertigung hergestellt werden können und daher teuer sind. Nach dieser Einführung wird auf den Seiten 2 und 3 der Beschreibung - eingeleitet durch die Wendung "Entsprechend der Erfindung" - der Anspruch 1 wiedergegeben, wobei die Merkmale a, b und c durch das Wort "und" miteinander verknüpft sind, was auf eine konjunktive Verbindung dieser Merkmale schließen läßt.

Die "Grundelemente der bevorzugten Ausführungsart des Infusionsgeräts" sind in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt und auf Seite 3, Zeile 22 bis Seite 4, Zeile 5 erwähnt, sie umfassen die Kolben/Einfüllkanal-Einheit 14. Der (die) axiale(n) Stempel 22, 44, die durch das Merkmal a definiert sind und den Hohlraum der entleerten Blase 15 im wesentlichen ausfüllen, sowie die Kolben/Einfüllkanal-Einheit 14, die ein Septum 48 und einen Kolben mit einer axialen Öffnung 47 umfaßt, die mit der axialen Öffnung des Stempels (der Stempel) kommuniziert (Merkmale b und c), werden ausführlicher auf den Seiten 4 und 5 erläutert. Auf Seite 5, Zeile 23 bis 26, heißt es, daß "diese Merkmale zur völligen Entleerung der Flüssigkeit aus der Blase und zum leichten Füllen der Flüssigkeit in die Blase beitragen".

features (b) and (c) defining the piston/filling port assembly. These features read "(b) the piston has an axial aperture that communicates with the axial aperture of said post(s), said apertures together defining a filling passageway adapted to receive a filling needle; and (c) there is a septum or one way, self sealing valve in the filling passageway".

Deletion of these features means that present Claim 1 also includes infusers which, for example, can be filled via the plug assembly or, alternatively, the bladder can be prefilled during manufacture for one-way use of the device (cf. page 2 of the Statement of Grounds).

2.9 In order to decide whether the omission of features (b) and (c) has led to subject-matter which extends beyond the content of the parent application as filed, the relevant parts of this application will be considered in the following in order to define the content of the parent application as filed.

The introductory paragraph of the description refers to prior art infusers comprising a replaceable cartridge assembly and a housing and states that these infusers are complex and cannot be easily manufactured in an automated manner and are thus costly. Following this explanation and introduced by the expression "According to the present invention", Claim 1 is repeated on pages 2 and 3 of the description, features (a), (b) and (c) being linked by the connecting word "and" indicating conjunction of these features.

The "basic elements of the preferred embodiment of the infuser" are depicted in Figures 1 and 2 and are mentioned on page 3, line 22, to page 4, line 5, and comprise the piston/filling port assembly 14. The axial post(s) 22, 44, which are defined by feature (a) and substantially fill the lumen of the bladder 15 when it is deflated, and the piston/filling port assembly 14 comprising a septum 48 and a piston having an axial aperture 47 that communicates with the axial aperture of the post(s) (features (b) and (c)) are explained in more detail on pages 4 and 5. On page 5, lines 23 to 26, it is stated that "these features contribute to the complete discharge of liquid from the bladder and the ease with which the bladder may be charged with liquid".

mande divisionnaire ne contient pas les caractéristiques b) et c) définissant le piston/l'assemblage de remplissage. Ces caractéristiques sont formulées comme suit: "b) le piston comporte une ouverture axiale qui communique avec l'ouverture axiale du ou des montants, cette ou ces ouvertures créant un passage de remplissage destiné à recevoir une aiguille de remplissage; et c) le septum ou la vanne unidirectionnelle d'étanchéification se trouve dans le passage de remplissage".

La suppression de ces caractéristiques signifie que la présente revendication 1 comprend aussi des appareils de perfusion qui, par exemple, peuvent être remplis via l'assemblage à bouchon ou que la vessie peut être préremplie en usine pour une utilisation unique du dispositif (cf. page 2 du mémoire exposant les motifs du recours).

2.9 Pour pouvoir décider si la suppression des caractéristiques b) et c) a conduit à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, les parties pertinentes de cette demande seront prises en considération ci-après, afin de définir le contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Le paragraphe qui introduit la description fait référence à des appareils de perfusion compris dans l'état de la technique, qui sont dotés d'un assemblage à cartouche remplaçable et d'un logement, et il précise que ces appareils de perfusion sont complexes, difficiles à fabriquer de façon automatique, et donc coûteux. À la suite de cette introduction, et précédée de l'expression "Conformément à la présente invention", la revendication 1 est répétée aux pages 2 et 3 de la description, les caractéristiques a), b) et c) étant reliées par le mot "et", qui indique leur caractère indissoluble.

Les "éléments de base de la réalisation préférée de l'appareil de perfusion", décrits sur les figures 1 et 2, sont mentionnés à la page 3, ligne 22, jusqu'à la page 4, ligne 5 et comprennent le piston/assemblage de remplissage 14. Le ou les montants axiaux 22, 44, qui sont définis par la caractéristique a) et qui remplissent substantiellement l'intérieur de la vessie 15 lorsque celle-ci est dégonflée, ainsi que le piston/l'assemblage de remplissage 14 comportant une ouverture axiale 47 qui communique avec l'ouverture axiale du ou des montants (caractéristiques b) et c)), sont expliqués plus en détail aux pages 4 et 5. Il est précisé à la page 5, lignes 23 à 26, que "ces caractéristiques contribuent à décharger complètement le liquide contenu dans la vessie et à faciliter son remplissage en liquide".

Auf Seite 5 unten wird das Füllen der Blase unter Verwendung einer Injektionspritze 59 mit einer Kanüle 62 beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, daß die auf die Kolben/Einfüllkanal-Einheit 14 einwirkende Kraft "zum Durchstechen des Septums 48 über die angrenzenden Stempel 22, 44 auf die feststehende Stopfen/Durchflußregler-Einheit 13 übertragen wird. Auf diese Weise wird die Kolben/Einfüllkanal-Einheit zu Beginn des Füllvorgangs abgestützt. Ferner wird die Kanüle 62 nach dem Durchstechen des Septums durch den Stempel 44 geführt und so die Blase vor dem Durchstechen geschützt."

2.10 Aus den unter Nummer 2.9 gemachten Aussagen wird ersichtlich, daß die in der eingereichten Fassung der Stammanmeldung offenbarten Merkmale die vollständige Entleerung der Flüssigkeit aus der Blase und deren problemloses Nachfüllen bewirken, ohne daß diese dabei durchstochen wird.

Daher wird der Fachmann bei Durchsicht der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig erkennen, daß dieser die Aufgabe zugrunde lag, ein leicht zu fertigendes Infusionsgerät zu entwickeln, das sowohl vollständig entleert als auch danach leicht nachgefüllt werden kann. Diese beiden Teilaufgaben sollen in der Stammanmeldung **mit einer einzigen Vorrichtung** gelöst werden

2.11 In Anbetracht dieser deutlichen Verknüpfung zwischen den in der Stammanmeldung zu lösenden Teilaufgaben ist die Kammer aus dem nachstehenden Grund der Auffassung, daß es entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zulässig ist, die beiden Teilaufgaben im vorliegenden Fall zu trennen und damit das Merkmal a einerseits und die Merkmale b und c andererseits als separate Erfindungen zu betrachten. Bei der Ermittlung des Inhalts der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung ist nämlich auch die ursprünglich angegebene technische Aufgabe zu berücksichtigen (vgl. Nr 2.2).

Wie ferner aus der Beschreibung und dem Anspruch 1 der Stammanmeldung klar hervorgeht, besteht ein funktioneller Zusammenhang zwischen den Merkmalen a und b. Wie unter Nummer 2.9 dargelegt, sind die Merkmale b und c, welche die Kolben/Einfüllkanal-Einheit definieren, nicht funktionell unabhängig von Merkmal a, das den (die) Stempel umfaßt. Die Kolben/Einfüllkanal-Einheit benötigt den (die) Stempel zu ihrer Abstützung zu Beginn des Füllvorgangs, und die axiale Öffnung im Kolben kommuniziert mit der axialen Öffnung in dem (den) Stempel(n).

At the bottom of page 5 a filling operation of the bladder is described using a syringe 59 having a needle 62. It is pointed out that the force applied to the piston/filling port assembly 14 "to puncture septum 48 is transmitted to fixed plug/flow control assembly 13 via the abutting posts 22, 44. Piston/filling port assembly is thus supported during this initial step in the filling operation. Further, post 44 guides needle 62 after the septum is punctured and shields the bladder from being punctured."

2.10 It can be seen from the statements under point 2.9 that the features disclosed in the parent application as filed result in complete discharge of liquid from the bladder as well as in easy refilling of the bladder without puncturing it

Hence, the person skilled in the art, when reading the parent application as filed, will immediately and unambiguously recognise that the underlying problem was to develop an infusor that can be easily manufactured and be both completely discharged and thereafter easily refilled. These two partial problems are sought to be solved in the parent application **in a single device**.

2.11 In view of this clear linkage between the partial problems to be solved in the parent application and in view of the following reason, the Board is of the opinion that, contrary to the Appellant's view, it is not permissible to separate the two partial problems in the present case and consequently to consider features (a), on the one hand, and (b) and (c), on the other, presenting separate inventions. In fact, when defining the content of the parent application as filed, the technical problem as originally indicated also has to be considered (cf. point 2.2 above).

Moreover, as clearly set out in the description and Claim 1 of the parent application, a functional interrelationship exists between features (a) and (b). As shown under point 2.9, features (b) and (c) defining the piston/filling port assembly are not functionally independent from feature (a) defining the post(s). The piston/filling port assembly requires the post(s) for supporting the piston/filling port assembly during the initial step in the filling operation and the axial aperture in the piston communicates with the axial aperture in the post(s).

Une opération de remplissage de la vessie au moyen d'une seringue 59 comprenant une aiguille 62 est décrite au bas de la page 5. Il est indiqué que la force appliquée au piston/à l'assemblage de remplissage 14 "pour percer le septum 48 est transmise au bouchon fixe/assemblage de régulation du débit 13 via les montants en contact 22, 44. Le piston/assemblage de remplissage est ainsi maintenu pendant cette phase initiale de l'opération de remplissage. En outre, le montant 44 guide l'aiguille 62 après le perçage du septum, ce qui protège la vessie de la perforation."

2.10 Les constatations faites sous le point 2.9 montrent que les caractéristiques divulguées dans la demande initiale telle qu'elle a été déposée entraînent une décharge complète du liquide contenu dans la vessie, ainsi qu'un remplissage aisé de celle-ci sans qu'elle soit perforée.

En lisant la demande initiale telle qu'elle a été déposée, l'homme du métier constatera donc immédiatement et sans équivoque que le problème à la base de la demande initiale consistait à développer un appareil de perfusion facile à fabriquer, pouvant à la fois être totalement déchargé, puis à nouveau rempli aisément. Le but visé est de résoudre, dans la demande initiale, ces deux problèmes partiels **en un seul dispositif**.

2.11 Eu égard au lien évident qui existe entre les problèmes partiels à résoudre dans la demande initiale et compte tenu du motif exposé ci-après, la Chambre estime que, contrairement à l'opinion du requérant, il est inadmissible, en la présente espèce, de séparer les deux problèmes partiels et, par conséquent, de considérer les caractéristiques a) d'une part, ainsi que b) et c) d'autre part, comme présentant des inventions séparées. Le problème technique tel que posé à l'origine doit aussi être pris en considération lorsque l'on définit le contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (cf. point 2.2 ci-dessus).

En outre, comme il ressort clairement de la description et de la revendication 1 de la demande initiale, il existe des relations fonctionnelles entre les caractéristiques a) et b). Comme précisé au point 2.9, les caractéristiques b) et c), définissant le piston/l'assemblage de remplissage, ne sont pas fonctionnellement indépendantes de la caractéristique a) qui définit le ou les montants, lesquels sont nécessaires pour soutenir le piston/l'assemblage de remplissage pendant la phase initiale du remplissage, l'ouverture axiale dans le piston communiquant avec l'ouverture axiale existant dans le ou les montants

2.12 Das Weglassen der Merkmale b und c entspräche nicht den Kriterien 1 und 2, die oben unter Nummer 2.3 dargelegt wurden. Wie unter Nummer 2.9 und 2.10 gezeigt, sind die Merkmale b und c 1. als wesentlich offenbart und 2. für die Funktion der Erfindung im Sinne der zu lösenden technischen Aufgabe unentbehrlich. Sollten die Merkmale b und c weggelassen werden, so müßte auch die Konstruktion des Geräts etwas modifiziert werden, um das System an das Einfüllen und Entleeren anzupassen (Kriterium 3), es sei denn, es handelt sich um den extremen Fall eines Einweg-Infusionsgeräts, das nur einmal vom Hersteller vorgefüllt wird. Dies wäre mit der Darstellung der Erfindung durch die Anmelderin nicht vereinbar.

2.13 Die allgemeine Aussage auf Seite 8, Zeile 13 bis 16 der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung kann nicht als Grundlage für eine Erweiterung des Umfangs eines Anspruchs und zur Begründung der Streichung der Merkmale b und c dienen. Auf Seite 8, Zeile 13 bis 16 steht: "Änderungen der in den Zeichnungen dargestellten und oben beschriebenen Ausführungsarten, die für den Fachmann für Gerätebau und -technik offensichtlich sind, sollen im Umfang der folgenden Ansprüche enthalten sein." Eine derart unbestimmte Erklärung kann nicht als eine für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ hinreichend klare Offenbarung von Abänderungen einer Anmeldung angesehen werden, zumal daraus nicht hervorgeht, wie die Ausführungsarten unter Umständen abändert werden müssen.

2.14 Der von der Beschwerdeführerin angeführte Fall T 151/84 (ibid.) ist zum vorliegenden Fall nicht analog, da die der Entscheidung zugrunde liegende Anmeldung genügend Informationen enthielt, aus denen hervorging, daß das aus der beanspruchten Vorrichtung zu streichende Merkmal (Dauermagneten) für ihre Funktion nicht unentbehrlich war, während dies bei der vorliegenden Anmeldung nicht der Fall ist.

### 3 Berichtigung nach Regel 88 EPÜ

3.1 Die Kammer kann sich der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht anschließen, wonach aus dem englischen Sprachgebrauch klar hervorgehe, daß der Fachmann beim Lesen der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung im Zweifel darüber bleibe, ob die Merkmale a, b und c als zusammengehörig oder jeweils als gesonderte Erfindung zu betrachten seien. Die Beschwerdeführerin hat behauptet, daß es im Englischen vertretbar sei, diese drei Merkmale als Alternati-

2.12 The omission of features (b) and (c) would not comply with criteria (1) and (2) set forth above under point 2.3. As has been shown under points 2.9 and 2.10, features (b) and (c) are both (1) essential in the disclosure and (2) indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve. It also appears that when features (b) and (c) were to be omitted, the construction of the device would have to be somewhat modified to adapt the system to filling and discharge (criterion (3)), except in the extreme situation when the infusor is of the throwaway kind only to be filled once in advance by the manufacturer. This would not be consistent with the presentation of the invention by the applicant.

2.13 The general statement on page 8, lines 13 to 16, of the parent application as filed cannot serve as a basis for broadening the scope of a claim and to justify deletion of features (b) and (c). Page 8, lines 13 to 16, read: "Modifications of the embodiments shown in the drawings and described above that are obvious to those of skill in the mechanical device and/or mechanical arts are intended to be within the scope of the following claims." Such a vague statement cannot be considered as disclosing variations in an application in a manner clear enough to satisfy Article 83 EPC, since it does not indicate how the embodiments may have to be modified.

2.14 Case T 151/84 (ibid.) cited by the Appellant is not analogous to the present case because the application which led to the decision there contained sufficient information to the effect that the feature (permanent magnets) to be deleted from the claimed device was not indispensable for its function, whilst this is not the case in the present application under appeal

### 3 Correction under Rule 88 EPC

3.1 The Board cannot share the Appellant's opinion that it was clear as a matter of use of the English language that the skilled person, from reading the parent application as filed, was left in some doubt as to whether the features (a), (b) and (c) were to be taken together or were to be regarded as each presenting a separate invention. The Appellant has contended that it was acceptable in the English language to view these three features as alternatives and to read the word

2.12 La suppression des caractéristiques b) et c) ne serait pas conforme aux critères (1) et (2) exposés au point 2.3 ci-dessus. Comme indiqué aux points 2.9 et 2.10, les caractéristiques b) et c) sont toutes deux (1) essentielles dans la divulgation et (2) indispensables en tant que telles à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre. Il apparaît aussi que si les caractéristiques b) et c) devaient être supprimées, il serait nécessaire de modifier quelque peu la construction du dispositif afin d'adapter le système au remplissage et à la décharge (critère (3)), sauf dans le cas extrême où l'appareil de perfusion est du type jetable après usage, avec un seul remplissage effectué à l'avance par le fabricant. Ceci ne serait pas conforme à la présentation de l'invention faite par le demandeur.

2.13 La déclaration à caractère général, faite à la page 8, lignes 13 à 16 de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ne peut être prise comme base d'une extension de la portée d'une revendication et ne peut servir à justifier la suppression des caractéristiques b) et c). Les lignes 13 à 16 de la page 8 sont formulées comme suit: "Les modifications des réalisations montrées sur les dessins et décrites ci-dessus, qui sont évidentes pour l'homme du métier spécialisé dans les dispositifs mécaniques et/ou la mécanique, sont destinées à être couvertes par les revendications suivantes." Cet énoncé peu précis ne peut être considéré comme divulguant des modifications dans une demande de façon suffisamment claire pour satisfaire aux dispositions de l'article 83 CBE, puisque il n'indique pas comment les réalisations pourraient devoir être modifiées.

2.14 L'affaire T 151/84 (ibid.) citée par le requérant est différente de la présente affaire car la demande qui avait donné lieu à une décision contenait suffisamment d'informations selon lesquelles la caractéristique (aimant permanent) à supprimer du dispositif revendiqué n'était pas indispensable à son fonctionnement, ce qui n'est pas le cas dans la présente demande faisant l'objet du recours.

### 3. Rectification au titre de la règle 88 CBE

3.1 La Chambre ne peut partager l'opinion du requérant selon laquelle l'homme du métier lisant la demande initiale telle qu'elle a été déposée en anglais ne manquerait pas de se demander si les caractéristiques a), b) et c) doivent être prises ensemble ou considérées comme présentant chacune une invention séparée. Le requérant a soutenu qu'en anglais on pouvait considérer ces trois caractéristiques comme des solutions de rechange en admettant que "and" reliant

ven anzusehen und das Wort "und", das die drei Merkmale a, b und c miteinander verbindet, als "oder" zu lesen.

Für diese Behauptung liefert jedoch die Stammanmeldung in der eingereichten Fassung keine Bestätigung. In Anbetracht der klaren, unmißverständlichen Offenbarung der Stammanmeldung (s. Nr 2 9) sowie der Tatsache, daß die Merkmale a, b und c durch das Verbindungswort "und" verknüpft sind, das eine Konjunktion und nicht eine Disjunktion anzeigt, besteht kein Zweifel daran, daß alle diese Merkmale in Kombination miteinander offenbart wurden und für die Erfindung kennzeichnend sind.

Eine - von der Beschwerdeführerin hypothetisch erwogene - Änderung des die Merkmale a, b und c der Stammanmeldung verbindenden Wortes "und" in "oder" gemäß Regel 88 wäre zur Lösung des Problems nicht gerechtfertigt. Eine nach Regel 88 Satz 2 EPÜ beantragte Berichtigung kann nicht zugelassen werden, wenn die gewünschte Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig ist (vgl. T 401/88, ABI EPA 1990, 297, Nr 2.2 der Entscheidungsgründe).

3.2 Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, daß es im vorliegenden Fall zulässig wäre, die Prioritätsunterlage heranzuziehen, um eine Grundlage für die Streichung der Merkmale b und c zu finden. Obwohl in den Ansprüchen 1 und 2 und dem diesbezüglichen Text der Prioritätsunterlage US-113 224 die Merkmale b und c nicht erwähnt werden, kann die Kammer das Argument der Beschwerdeführerin aus dem folgenden Grunde nicht gelten lassen. Der Artikel 76 (1) EPÜ, um den es hier geht, bezieht sich auf "den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung". Wie in der Entscheidung T 260/85 festgestellt wird (ibid., vgl. Nr 3 der Entscheidungsgründe), gehören Prioritätsunterlagen für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ nicht zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Somit ist der in der europäischen Patentanmeldung gegenüber der Prioritätsunterlage vorgenommene Verzicht auf einen bestimmten Gegenstand irreversibel und bindend. Dies gilt auch für Artikel 76 (1) EPÜ. Daher kann die Prioritätsunterlage nicht zur Stützung der Behauptung der Beschwerdeführerin herangezogen werden, daß die Streichung der Merkmale b und c im europäischen Verfahren nicht zu einem Gegenstand führe, der über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

3.3 Unter Bezugnahme auf die eidesstattliche Erklärung des Patentanwalts brachte die Beschwerdeführerin vor, daß bei Einreichung der europäischen Stammanmeldung Anfang 1981 Unklarheit über die tatsächliche Bedeu-

"and" connecting features (a), (b) and (c) as "or".

However, there is no support for such a contention in the parent application as filed. In view of the clear, unequivocal disclosure of the parent application as set out under point 2.9 above and the fact that features (a), (b) and (c) are linked by the connecting word "and" indicating conjunction and not disjunction, there is no doubt that all these features are disclosed in combination and are characteristic of the invention.

An amendment under Rule 88 of the word "and" linking features (a), (b) and (c) in the parent application to "or" as hypothetically considered by the Appellant would not have been justified to resolve the question. A correction requested under Rule 88, second sentence, EPC is not admissible if the requested amendment is not permissible under Article 123(2) EPC (cf point 2.2 of the Reasons for the Decision T 401/88, OJ EPO 1990, 297).

3.2 The Appellant argued that it would, in the present case, be permissible to look at the priority document in order to find a basis for the deletion of features (b) and (c). It is true that the priority document US-113 224, in its Claims 1 and 2 and its corresponding text, is silent as to features (b) and (c). However, the Board cannot accept the Appellant's argument for the following reason. Article 76(1) EPC, being under consideration in the present case, refers to "the content of the earlier application as filed". As stated in Decision T 260/85 (ibid., cf. point 3 of the Reasons), for the purpose of Article 123(2) EPC, the content of an application as filed does not include any priority documents. Thus the abandonment of any particular subject-matter in the European application in comparison with the priority document is irreversible and binding. This also applies to Article 76(1) EPC. Hence, the priority document cannot serve to support the Appellant's contention that deletion of features (b) and (c) in the European proceedings would not lead to subject-matter which extends beyond the content of the parent application as filed.

3.3 Based on the Patent Attorney's affidavit, the Appellant submitted that, when filing the parent European patent application at the beginning of 1981, an ambiguity had existed about the real meaning of Rule 29(1)(b) EPC and

les caractéristiques a), b) et c) signifiait "or".

Cependant, rien dans la demande initiale telle qu'elle a été déposée ne vient à l'appui de cette allégation. Eu égard à la description claire et non équivoque de la demande initiale telle qu'elle figure sous le point 2.9 ci-dessus, et étant donné que les caractéristiques a), b) et c) sont reliées par le mot "and" indiquant une conjonction et non une disjonction, il ne fait aucun doute que toutes ces caractéristiques sont divulguées les unes combinées aux autres et constituent un trait distinctif de l'invention.

Un remplacement, au titre de la règle 88 CBE, du mot "and" reliant les caractéristiques a), b) et c) dans la demande initiale par le terme "or", ainsi que le requérant en émet l'hypothèse, ne serait pas justifié pour résoudre la question. Une correction demandée au titre de la règle 88 CBE, seconde phrase, n'est pas recevable si la modification demandée n'est pas admissible au titre de l'article 123(2) CBE (cf point 2.2 des motifs de la décision T 401/88, JO OEB 1990, 297).

3.2 Le requérant a fait valoir qu'il était admissible en l'espèce d'examiner le document de priorité dans le but de trouver une base à la suppression des caractéristiques b) et c). Il est vrai que le document de priorité US-113 224, dans ses revendications 1 et 2 et son texte correspondant, est muet quant aux caractéristiques b) et c). Cependant, la Chambre ne peut admettre l'argument du requérant pour la raison ci-dessous. L'article 76(1) CBE, pris en considération en la présente espèce, fait référence au "contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée". Comme indiqué dans la décision T 260/85 (ibid. cf. point 3 des motifs de la décision), aux fins de l'article 123(2) CBE, le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ne comprend aucun document de priorité. Ainsi, la suppression d'un quelconque élément particulier dans la demande européenne par rapport au document de priorité est irréversible et contraignante. Ceci s'applique aussi à l'article 76(1) CBE. Par conséquent, le document de priorité ne peut être utilisé à l'appui de l'allégation du requérant, selon laquelle la suppression des caractéristiques b) et c) dans la procédure de demande européenne ne conduirait pas à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

3.3 Sur la base de la déclaration sous serment de son mandataire, le requérant a argué que lorsque la demande initiale de brevet européen avait été déposée au début de l'année 1981, une ambiguïté existait quant au sens

tung der Regel 29 (1) b) EPÜ bestanden habe und daß es daher gerechtfertigt sei, die Prioritätsunterlage mit heranzuziehen. Diese Regel enthielt insofern keine Unklarheit, als die Formulierung eines Anspruchs auch damals im Lichte anderer ausdrücklicher Vorschriften des Übereinkommens zu betrachten war, welche die Änderungsfreiheit in späteren Verfahrensstufen einschränkten. Hätte eine solche Unklarheit tatsächlich bestanden, dann wären die Vertreter der Anmelderin bei der Formulierung der europäischen Patentanmeldung den sicheren Weg gegangen und hätten den Inhalt dieser Anmeldung gegenüber der prioritätsbegründenden Anmeldung nicht eingeschränkt, anstatt ihn ausdrücklich auf eine Kombination von Bedingungen zu beschränken. Die Anmelderin hat jedoch bei der Formulierung der europäischen Patentanmeldung, die jetzt die Stammanmeldung bildet, den Gegenstand der prioritätsbegründenden Anmeldung offenbar bewußt auf Ausführungsarten beschränkt, welche die Merkmale a, b und c in Kombination miteinander enthalten, d. h. auf die besondere Ausführungsart einer Kolben/Einfüllkanal-Einheit, und hat auf die frühere, allgemeinere Darstellung in der Prioritätsunterlage verzichtet. Dies zeigt sich daran, daß die Anmelderin die Erklärung auf Seite 8, Zeile 20 und 21 der Prioritätsunterlage gestrichen hat, die sich auf andere Mittel zum Füllen der Blase, z. B. auf einen radialen Einlaß zu einer Stempelöffnung, bezog.

4 Nach Prüfung des Vorbringens der Beschwerdeführerin ist die Kammer der Auffassung, daß der Gegenstand der Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und damit gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstößt.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

that, therefore, it should be justified to look at the priority document. There was no ambiguity in that rule since any presentation of claims must have been considered in the light of other express provisions in the Convention, limiting the freedom of amendment at later stages. Such an ambiguity, had it really existed, should have led the representatives of the applicant formulating a European patent application to choose a secure way, i.e. not to restrict the content of this application in comparison with the priority application, rather than to limit it expressly to a combination of conditions. However, when formulating the European patent application, which now forms the parent application, the Applicant obviously deliberately restricted the subject-matter of the priority application to embodiments which comprise features (a), (b) and (c) in combination, i.e. to a particular embodiment of a piston/filling port assembly, and abandoned the earlier broader presentation in the priority document. This can clearly be seen from the fact that the Applicant deleted the statement on page 8, lines 20 and 21, of the priority document relating to other bladder filling means such as a radial inlet to a post aperture

4. After taking the Appellant's arguments into consideration, the Board is of the opinion that the subject-matter of the divisional application extends beyond the content of the parent application as filed, contravening Article 76(1) EPC.

#### **Order**

**For these reasons it is decided that:**

The appeal is dismissed.

réal de la règle 29(1)b) CBE et que, par conséquent, il serait justifié d'examiner le document de priorité. Il n'y aurait aucune ambiguïté dans cette règle, puisque aucune présentation de revendications ne doit avoir été prise en considération compte tenu des autres dispositions explicites de la Convention, restreignant la liberté de procéder à des modifications ultérieurement. Cette ambiguïté, si elle avait réellement existé, aurait conduit les représentants du demandeur formulant une demande de brevet européen à choisir une voie sûre, autrement dit à ne pas restreindre le contenu de cette demande par rapport à la demande dont la priorité est revendiquée, plutôt que de le limiter expressément à une combinaison de conditions. Cependant, en formulant la demande de brevet européen, laquelle constitue désormais la demande initiale, le demandeur a de toute évidence limité délibérément l'objet de la demande dont la priorité est revendiquée à des réalisations qui comprennent les caractéristiques a), b) et c) combinées les unes aux autres, c'est-à-dire une réalisation particulière d'un piston/assemblage de remplissage, et il a abandonné dans le document de priorité la présentation initiale qui était plus large. Ceci apparaît clairement dans le fait que le demandeur a supprimé le passage de la page 8, ligne 20 et 21 du document de priorité, ce passage se rapportant à d'autres moyens de remplissage de la vessie, tels qu'une arrivée radiale dans une ouverture du montant.

4 Après avoir pris en considération les arguments du requérant, la Chambre est d'avis que l'objet de la demande divisionnaire s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, contrevenant de ce fait aux dispositions de l'article 76(1) CBE.

#### **Dispositif**

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

Le recours est rejeté.