

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Techni-  
schen Beschwerdekam-  
mer 3.2.2 vom 14. Juni 1991  
T 231/89 - 3.2.2  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: K Stamm  
L Mancini

Früherer Patentinhaber:  
Van Wesenbeeck

Patentinhaber: Bruynzeel Plastics  
B.V.

Einsprechender/Beschwerdeführer:

- 1) Hamstra Weesp B.V.
- 2) Bruynzeel Plastics B.V.

Stichwort: Flache Torsionsfeder/  
BRUYNZEEL

Artikel: 69 (1), 123 (2), 123 (3) EPÜ

Schlagwort: "Kollision zwischen  
den Artikeln 123(2) und 123(3)  
EPÜ" - "Schutzbereich wird durch  
ein Merkmal ohne technische Be-  
deutung nicht beeinflusst" - "Strei-  
chung eines Merkmals in einem be-  
reits erteilten Patentanspruch (zu-  
lässig)" - "Relevanz des Artikels  
69 (1) EPÜ, Auslegungsprotokoll"

### Leitsätze

*I. Es wäre unbillig, ein Patent nach Arti-  
kel 100 c) EPÜ für ungültig zu erklären,  
nur weil eine Änderung, durch die im  
Zuge des Verfahrens mit Zustimmung  
oder auf Empfehlung des Amtes ein be-  
schränkendes Merkmal aufgenommen  
wurde, den Gegenstand des Patents  
über den Inhalt der Anmeldung hinaus  
erweitert, während die Streichung die-  
ses Merkmals aber nach Artikel 123 (3)  
EPÜ nicht zulässig ist. In solchen Fäl-  
len bedarf es einer angemessenen und  
ausgewogenen Auslegung der beiden  
Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ.  
Solange ein solches beschränkendes  
Merkmal in einem Anspruch von Be-  
deutung, für die Beurteilung der  
Neuheit und der erfinderischen Tä-  
tigkeit des beanspruchten Gegen-  
stands aber unerheblich ist, ist der  
Artikel 123 (3) EPÜ gegenüber dem Ar-  
tikel 123 (2) EPÜ als vorrangig anzuse-  
hen, und das Merkmal kann daher un-  
geachtet seiner Eigenschaft als Erwei-  
terung im Anspruch verbleiben  
(vgl. Nummer 3.1 der Entscheidung)*

*II. Andererseits ist der Schutzbereich  
eines Anspruchs, der ein spezifisches  
Merkmal ohne technische Bedeu-  
tung enthält, von einem solchen Merk-  
mal oder seiner Streichung nicht ab-*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.2  
dated 14 June 1991  
T 231/89 - 3.2.2  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G Szabo  
Members: K Stamm  
L Mancini

Former patent proprietor:  
van Wesenbeeck

Patent proprietor: Bruynzeel  
Plastics B.V.

Opponent/Respondent:

- (1) Hamstra Weesp B.V.
- (2) Bruynzeel Plastics B.V.

Headword: Flat torsion spring/  
BRUYNZEEL

Article: 69(1), 123(2), 123(3) EPC

Keyword: "Conflict between Article  
123(2) and 123(3) EPC" - "Extent of  
protection is not influenced by a  
feature without technical meaning"  
- "Deletion of feature in a granted  
claim (allowable)" - "Relevance of  
Article 69(1) EPC, Protocol on Inter-  
pretation"

### Headnote

*I It would be unjustified to declare a  
patent invalid on the grounds of Article  
100(c) EPC for the reason alone that an  
amendment introducing a limiting  
feature during prosecution with the  
approval or recommendation of the  
Office extended the subject-matter of  
the patent beyond the content of the  
application whilst the removal of the  
same feature is, on the other hand, to  
be prevented under Article 123(3) EPC  
In such cases a reasonable and bal-  
anced interpretation of the two para-  
graphs 2 and 3 of Article 123 EPC is  
necessary. As long as such scope-  
limiting feature in a claim is meanin-  
gful but immaterial in respect of the  
novelty and inventive step of the  
claimed subject-matter, Article 123(3)  
EPC is to be regarded as dominant  
over Article 123(2) EPC and the feature  
may therefore remain in the claim  
notwithstanding its character of added  
matter (cf. point 3.1 of the Reasons)*

*II. On the other hand, the extent of pro-  
tection determined by a claim having a  
specific feature without technical  
meaning is independent of such a fea-  
ture and of its deletion, i.e. the same*

## DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.2, en  
date du 14 juin 1991  
T 231/89 - 3.2.2  
(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: G Szabo  
Membres: K Stamm  
L Mancini

Ancien titulaire du brevet:  
Van Wesenbeeck

Titulaire actuel du brevet: Bruynzeel  
Plastics B.V.

Opposant/intimé:

- 1) Hamstra Weesp B.V.
- 2) Bruynzeel Plastics B.V.

Référence: Ressort plat à torsion/  
BRUYNZEEL

Article: 69(1), 123(2), 123(3) CBE

Mot-clé: "Contradiction entre les  
paragraphes (2) et (3) de l'article 123  
CBE" - "Etendue de la protection  
non influencée par une caractéristi-  
que dépourvue de sens technique"  
- "Suppression d'une caractéristi-  
que dans une revendication du bre-  
vet délivré (admissible)" - "Pertin-  
ence de l'article 69(1) CBE, Proto-  
cole interprétatif"

### Sommaire

*I. Il serait injustifié de déclarer un bre-  
vet non valable, en se fondant sur l'arti-  
cle 100 c) CBE, au seul motif qu'une  
modification introduisant une caracté-  
ristique restrictive pendant la procé-  
dure, avec l'approbation ou sur la re-  
commandation de l'Office, étendrait  
l'objet du brevet au-delà du contenu  
de la demande, alors que, par ailleurs,  
l'article 123(3) CBE dispose que la sup-  
pression de cette même caractéristi-  
que doit être évitée. Une interprétation  
raisonnable et équilibrée des para-  
graphes (2) et (3) de l'article 123 CBE  
est nécessaire dans de telles espèces.  
Dans la mesure où la caractéristique li-  
mitant l'étendue de l'invention dans  
une revendication a un sens, mais est  
sans importance en ce qui concerne  
la nouveauté et l'activité inventive  
de l'objet revendiqué, l'article 123 (3)  
CBE doit être considéré comme préva-  
lant sur l'article 123(2) CBE, et la carac-  
téristique peut donc rester dans la re-  
vendication, bien que sa nature soit  
celle d'un élément ajouté (cf. point 3.1  
de la décision).*

*II. D'autre part, l'étendue de la protec-  
tion déterminée par une revendication  
ayant une caractéristique spécifique  
dépourvue de sens technique est in-  
dépendante de cette caractéristique et*

*hängig, d h, eine etwaige Streichung bedeutet keinen Verstoß gegen Artikel 123(3) EPÜ (vgl. Nummer 3.5 der Entscheidung).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 1. Februar 1983 eingereichte Patentanmeldung Nr. 83 200 171.3 ist am 27. August 1986 das europäische Patent Nr. 0 086 023 mit einem Patentanspruch erteilt worden.

II. Der Anspruch lautete wie folgt:

"Tür mit Gazevorsatz zum Schutz gegen Insekten, mit einem rechteckigen Drahtgewebe (5), welches in Höhe und Breite die Türöffnung überragt und am einen Ende an einem Rollschafft (1), um den es sich ein- und ausrollt, und am anderen Ende an einer Stange (6) befestigt ist, wobei der Rollschafft am einen Ende mit einer **flachen** Torsionsfeder verbunden ist und dieser von einem länglichen Gehäuse (3) umgeben ist, welches senkrecht am Türrahmen angebracht ist, im Querschnitt im wesentlichen ein U-Profil darstellt und mittels Stützen (2) am Türrahmen anliegt, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Torsionsfeder mittels Zahnrad und in das Zahnrad eingreifender Sperrklinke in jeder gewünschten Position gehalten wird, während die Seitenfläche des länglichen Gehäuses (3) an der Seite der Türöffnung kürzer ist als an der gegenüberliegenden Seite, und diese Seitenfläche einen glatt abgerundeten Rand (4) besitzt, und der Rollschafft (1) gelagert in endständigen Buchsen durch einen Ringbolzen schwenkbar ist, das Drahtgewebe (5) am anderen Ende zwischen einer hohlen Stange (6) mit rechteckigem Querschnitt und einer flachen Schiene (7) befestigt ist, die einen gerichteten Befestigungsrand hat, und die Ränder des Drahtgewebes beim Ausrollen in oberen beziehungsweise unteren Schienen (8) gleiten, welche entlang dem oberen und unteren Ende des Drahtgewebes (5) angebracht sind, indem die hohle Stange (6) mit Gummiklappen (9) an beiden Enden in diesen Schienen (8) geführt wird und mit zwei Handgriffen (10) ausgestattet ist" (Hervorhebung im Oberbegriff durch die Kammer).

III. Am 5. Februar (1) und am 27. Mai 1987 (2) wurden zwei Einsprüche gegen das europäische Patent eingelegt. Die Einsprechende 1 beantragte den Widerruf des Patents unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ. Die Einsprechende 2 beantragte den Widerruf des Patents unter Berufung auf Artikel 100 a) und b) EPU. In der mündlichen Verhandlung vom 31 Januar 1989 brachte die Einsprechende 1 vor, daß der Anspruchsgegenstand (und zwar aufgrund des Begriffs "flach") über den Inhalt der Anmeldung in der ein-

*can be deleted without contravention of Article 123(3)EPC (cf. point 3.5 of the Reasons).*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 086 023 was granted on 27 August 1986 with one claim in response to European patent application No. 83 200 171.3, filed on 1 February 1983.

II. The claim reads:

"A gauze screen door to keep out insects, comprising a rectangular wire gauze (5) being higher and wider than the doorway and affixed with one end at a roll-up shaft (1) and winding and unwinding around it and with the other end to a beam (6) said roll-up shaft having at one end a **flat** torsion spring and being enclosed by a longitudinal box (3), affixed in a vertical position against the door frame bar, said box having a substantially U-shaped profile in cross-section and being kept by cradles (2) affixed upon the door frame, **characterized** in that the torsion spring is held in any desired position by means of a cog-wheel and rack with a locking lobe pitching into the dents, while the side face of said longitudinal box (3) at the doorway side is shorter than the opposite side, said side face having a smoothly beaded edge (4), and the roll-up shaft (1) is pivotable by bearings in bushes at its ends, protruding through a ring bolt, the wire gauze (5) being affixed at the other end between a hollow beam (6) having a rectangular cross-section, and a flat strip (7) having a be fixing brim, and the rims of the screen when unwound, slide in top and bottom rails (8) respectively, which are provided at the upper and lower edge of said wire gauze (5), said hollow beam (6) being provided with rubber brackets (9) at each end guided in said rails (8), and with two handles (10)" (emphasis in pre-characterising portion added).

III. Two notices of opposition against the European patent were filed on 5 February (1) and 27 May 1987 (2). Opponent 1 requested revocation of the patent on the grounds of Article 100(a) EPC. Opponent 2 requested revocation of the patent on the grounds of Article 100(a) and (b). During oral proceedings held on 31 January 1989, Opponent 1 objected that the claim contained subject-matter (viz. caused by the word "flat") which extended beyond the content of the application as filed, forming an addi-

*de la suppression de celle-ci, ce qui signifie que cette même caractéristique peut être supprimée sans contrevenir à l'article 123(3)BE (cf point 3.5 de la décision).*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 200 171.3, déposée le 1<sup>er</sup> février 1983, a donné lieu le 27 août 1986 à la délivrance du brevet européen n° 0 086 023 comportant une revendication.

II. Cette revendication s'énonce comme suit:

"Une porte à gaze moustiquaire protectrice contre les insectes comprenant un treillis de fil rectangulaire (5) dépassant le panneau de la porte en haut et en largeur, et rattaché à son bout au rouleau (1) d'une manière entortillante et à l'autre extrémité au bâton (6), ledit rouleau relié au bout à un ressort **plat** à torsion et entouré d'un boîtier oblong (3), essentiellement d'un profil de forme U et installé verticalement au chambranle touchant à celui-ci au moyen de supports (2), **caractérisée** en ce que ledit ressort à torsion s'est arrêté en position de choix au moyen d'une roue dentée et clenchette, la face du boîtier oblong latéral au côté du panneau étant plus courte que celle au côté opposé, ladite face bordée d'une façon arrondie (4), et que le rouleau (1) est gisant à son bout en douilles et tournant autour d'un boulon annulaire, le treillis de fil (5) étant relié à l'autre bout entre le bâton creux (6) d'un profil rectangulaire et une bande plate (7), qui a un bord portant sur la fixation, et les bords du treillis de fil glissant en roulant dans des bandes (8) respectivement au-dessus et en bas, qui sont montées le long du bout en haut et en bas du treillis de fil, (5) pendant que le bâton creux (6) soit dirigé aux deux bouts au moyen de crampes de caoutchouc (9) dans lesdites bandes, et qu'il soit muni de deux poignées (10)" (le préambule a été mis en relief par la Chambre).

III. Deux oppositions ont été formées contre le brevet européen le 5 février (1) et le 27 mai 1987 (2). L'opposant 1 a demandé la révocation du brevet en invoquant les motifs visés à l'article 100a) CBE. L'opposant 2 a demandé la révocation du brevet en invoquant les motifs visés à l'article 100a) et b) CBE. Au cours de la procédure orale, qui a eu lieu le 31 janvier 1989 l'opposant 1 a fait valoir que la revendication contenait un objet (introduit par le mot "plat") s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été

gereichten Fassung hinausgehe, so daß nach Artikel 100 c) EPÜ ein weiterer Einspruchsgrund vorliege

Die Einsprechende 1 vertrat die Auffassung, daß es keiner erfinderischen Tätigkeit bedürfe, um die Merkmale von

(1) NL-A-6 905 341

an eine Tür mit Gazevorsatz gemäß

(2) NL-A-7 614 313

anzupassen und damit zum Gegenstand des angegriffenen Anspruchs zu gelangen.

IV Durch Entscheidung vom 31 Januar 1989, die am 22. Februar 1989 übermittelt wurde, hat die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung widerrufen, daß der erteilte Anspruch durch die Aufnahme des Merkmals "flach" (Torsionsfeder) geändert worden sei und diese Änderung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße: eine Streichung des hinzugefügten Merkmals sei aber nicht zulässig, da ihr Artikel 123 (3) EPÜ entgegenstehe.

V Am 16 März legte der frühere Patentinhaber Beschwerde gegen diesen Widerruf ein. Die Beschwerdegebühr wurde am 14 März 1989 entrichtet und die Beschwerdebegründung am 5 Juni 1989 eingereicht.

Der Beschwerdeführer hielt das Charakteristikum "flach" für überflüssig. In einer am 9 Januar 1991 eingereichten Erwiderung auf eine Mitteilung der Kammer nach Artikel 110 (2) EPÜ bemerkte er, daß der Begriff "flach" im Zuge des Verfahrens versehentlich in den Anspruch 1 aufgenommen worden sei.

VI. In einem am 15. August 1990 eingegangenen Schreiben nahm die Einsprechende 2 ihren Einspruch zurück. Mit Schreiben vom 16 August 1990 unterrichtete der Vertreter der Patentinhaberin das EPA, daß der frühere Patentinhaber seine Eigentumsrechte an die Einsprechende 2 übertragen habe, die damit auch Beschwerdeführerin sei. Dieser Übergang ist anhand der Abschrift des Übertragungsvertrags ordnungsgemäß nach Regel 20 EPÜ eingetragen worden.

In einem am 6 Februar 1991 eingegangenen (und mit Schreiben vom 9. Februar 1991 bestätigten) Telefax nahm die Einsprechende 1 ihren Einspruch zurück.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Streichung des Begriffs "flach" im Anspruch und die Aufrechterhaltung des Patents mit dem solcherart geänderten Anspruch.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig. Da beide Einsprechenden ihre Einsprüche zurückgenommen haben, ist lediglich über den Antrag der neuen Beschwerdeführerin (s. Nr. VII) zu entscheiden.

tional ground for opposition according to Article 100(c) EPC.

Opponent 1 was of the opinion that no inventive step was needed to adapt the features of

(1) NL-A-6 905 341

to a gauze screen door according to

(2) NL-A-7 614 313

and, thus, to arrive at the subject-matter of the contested claim

IV In its decision of 31 January 1989, issued on 22 February 1989, the Opposition Division revoked the patent on the grounds that the granted claim was amended by addition of the feature "flat" (torsion spring) and that the amendment offended against Article 123(2) EPC, however, a deletion of the added feature was not allowable since it contravened Article 123(3) EPC.

V. A notice of appeal was filed on 16 March 1989 by the former proprietor of the patent against this revocation. The appeal fee was paid on 14 March 1989; the statement of ground was filed on 5 June 1989.

The appellant is of the opinion that the characteristic "flat" is redundant. In a reply filed on 9 January 1991 answering a communication pursuant to Article 110(2) EPC issued by the Board, the appellant observes that the word "flat" in Claim 1 was introduced accidentally during prosecution. He agrees with the deletion of this word.

VI. In a letter filed on 15 August 1990 Opponent 2 withdrew his opposition. In a letter filed on 16 August 1990 the representative of the proprietor informed the EPO that the former proprietor had legally transferred his property rights to Opponent 2 who is now identical with the appellant. A copy of the communication of transfer was duly registered according to Rule 20 EPC.

By telefax received on 6 February 1991 (confirmed by letter of 9 February 1991) Opponent 1 withdrew his opposition.

VII. The appellant requests the deletion of the word "flat" in the claim and the maintenance of the patent with such an amended claim.

#### Reasons for the Decision

1 The appeal is admissible. Since both opponents withdrew their oppositions, the only request to be decided upon is the request of the new appellant (VII above).

déposée, et constituant un motif supplémentaire d'opposition, au sens de l'article 100c) CBE.

L'opposant 1 a estimé qu'aucune activité inventive n'était nécessaire pour adapter les caractéristiques de

(1) NL-A-6 905 341

à une porte à gaze moustiquaire selon

(2) NL-A-7 614 313

et, par conséquent, aboutir à l'objet de la revendication en litige.

IV. Dans sa décision du 31 janvier 1989, rendue le 22 février 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que la revendication du brevet délivré était modifiée par addition de la caractéristique (ressort à torsion) "plat" et que cette modification contrevenait à l'article 123(2) CBE, elle a précisé toutefois qu'une suppression de la caractéristique ajoutée n'était pas admissible, puisque contraire à l'article 123(3) CBE.

V. Le 16 mars 1989, l'ancien titulaire du brevet a formé un recours contre cette révocation. La taxe de recours a été acquittée le 14 mars 1989 et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 5 juin 1989.

Le requérant considère que la caractéristique "plat" est superflue. Dans sa réponse du 9 janvier 1991 à une notification que lui avait adressée la Chambre en vertu de l'article 110(2) CBE, le requérant fait observer que le terme "plat" dans la revendication 1 avait été introduit fortuitement au cours de la procédure, il accepte la suppression de ce terme.

VI. Dans une lettre reçue le 15 août 1990, l'opposant 2 a retiré son opposition. Par lettre reçue le 16 août 1990, le mandataire du titulaire a informé l'OEB que l'ancien titulaire avait légalement transféré ses droits de propriété à l'opposant 2, de sorte que ce dernier et le requérant ne sont aujourd'hui qu'une seule et même personne. Une copie de la notification de transfert a été dûment enregistrée conformément à la règle 20 CBE.

Par télécopie reçue le 6 février 1991 (et confirmée par lettre du 9 février 1991), l'opposant 1 a retiré son opposition.

VII. Le requérant demande que le terme "plat" soit retiré de la revendication et que le brevet soit maintenu avec cette revendication ainsi modifiée.

#### Motifs de la décision

1 Le recours est recevable. Etant donné que les deux opposants ont retiré leurs oppositions, il ne reste qu'à statuer sur la requête du nouveau requérant (point VII ci-dessus).

## 2 Artikel 123 (2) EPÜ

Der Begriff "flach" im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1, der sich auf die "Torsionsfeder" bezieht, ist in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht zu finden. Darüber hinaus sind dort keine Angaben enthalten, aus denen sich in technischer Hinsicht ein solcher Informationsgehalt herleiten ließe. In diesem Begriff liegt daher eine Erweiterung, mit der Folge, daß der Anspruch gegen Absatz 2 des Artikels 123 EPU verstößt

Der Anspruch erscheint nur dann gewährbar, wenn der Begriff "flach" gestrichen wird.

## 3 Kollision zwischen den Artikeln 123 (2) und 123 (3) EPÜ

3.1 Die Einspruchsabteilung hat die Auffassung vertreten, daß die Streichung des Wortes "flach" im erteilten Anspruch gegen den Artikel 123 (3) EPÜ verstoße und damit nicht zulässig sei, und hat das Patent daher widerrufen. Die Kammer hält es jedoch für unbillig, ein Patent nach Artikel 100 c) EPÜ für ungültig zu erklären, nur weil eine Änderung, durch die im Zuge des Verfahrens mit **Zustimmung oder auf Empfehlung** des Amtes ein beschränkendes Merkmal aufgenommen wurde, den Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinaus erweitert, während die Streichung dieses Merkmals aber nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig ist.

In solchen Fällen bedarf es einer angemessenen und ausgewogenen Auslegung der beiden Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ. **Würden die beiden Absätze als eigenständig und voneinander unabhängig angesehen und nebeneinander angewandt, so führte dies zu einem paradoxen Ergebnis**, das in solchen Fällen den Widerruf des erteilten Patents bedeutete, eine derartige Maßnahme ist nach Auffassung der Kammer nicht angemessen und vom Übereinkommen nicht gewollt. Dieser Widerspruch ist nur zu umgehen, wenn die beiden Absätze mit Blick auf ihre **Wechselbeziehung** hin ausgelegt werden, d. h. wenn der eine als vorrangig oder unabhängig, der andere als nachrangig oder abhängig angesehen wird. Damit ergeben sich zwei alternative Vorgehensweisen:

- a) Entweder wird der Absatz 2 als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal im erteilten Anspruch ungeachtet des Absatzes 3 zu streichen ist, oder
- b) der Absatz 3 wird als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal ungeachtet des Absatzes 2 im erteilten Anspruch verbleiben kann

Ist ein solches beschränkendes Merkmal in einem Anspruch für die **Beurteilung der Neuheit und der erfinde-**

## 2 Article 123(2) EPC

The word "flat" related to "torsion spring" contained in the pre-characterising portion of granted Claim 1 is not to be found in the application as originally filed. Also, no information is identifiable there which would include such a term by technical implication. Therefore, this word represents added matter and results in the claim contravening paragraph 2 of Article 123 EPC.

The claim only appears acceptable if the word "flat" is deleted.

## 3. Conflict between Article 123(2) and 123(3) EPC

3.1 The Opposition Division regarded deletion of the word "flat" in the granted claim as contravening Article 123(3) EPC, thus not allowable, and consequently revoked the patent. The Board is of the opinion, however, that it would be unjust to declare a patent invalid on the grounds of Article 100(c) EPC for the reason alone that an amendment introducing a limiting feature during prosecution with the **approval or recommendation** of the Office extended the subject-matter of the patent beyond the content of the application whilst the removal of the same feature is, on the other hand, to be prevented under Article 123(3) EPC.

In such cases a reasonable and justified interpretation of the two paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC is necessary. The **conjunctive application of both paragraphs taken absolutely and independently one of the other would, however, lead to a paradoxical result** ending in the revocation of the granted patent in such cases, a measure which the Board considers not appropriate and not intended by the Convention. The contradictory situation is then only avoidable if the two paragraphs are interpreted in their **mutual relationship**, i.e. one being applied as primary, i.e. independent, and the other as subsidiary, i.e. dependent. Two alternative possibilities then arise:

- (a) paragraph 2 is taken as independent, therefore the added feature is to be deleted in the granted claim notwithstanding paragraph 3 or
- (b) paragraph 3 is taken as independent, therefore the added feature can remain in the granted claim notwithstanding paragraph 2.

The Board is of the opinion that when such scope-limiting feature in a claim is **irrelevant in respect of novelty**

## 2 Article 123(2) CBE

Le terme "plat" appliqué au "ressort à torsion", contenu dans le préambule de la revendication 1, ne figure pas dans la demande telle qu'elle a été déposée initialement. De plus, cette dernière ne permet de déceler aucune information susceptible de contenir un tel terme par implication technique. Par conséquent, ce mot constitue un élément ajouté et fait que la revendication contrevient à l'article 123(2) CBE.

La revendication n'apparaît admissible que si le mot "plat" est supprimé.

## 3. Contradiction entre les paragraphes (2) et (3) de l'article 123 CBE

3.1 La division d'opposition a considéré que la suppression du mot "plat" dans la revendication du brevet délivré contrevient à l'article 123(3) CBE, et qu'elle n'était donc pas admissible; en conséquence, elle a révoqué le brevet. La Chambre estime cependant qu'il serait injuste de déclarer un brevet non valable, en se fondant sur l'article 100(c) CBE, au seul motif qu'une modification introduisant une caractéristique restrictive pendant la procédure, avec l'**approbation ou sur la recommandation** de l'Office, étendrait l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande, alors que, par ailleurs, l'article 123(3) CBE dispose que la suppression de cette même caractéristique doit être évitée.

Une interprétation raisonnable et justifiée des paragraphes (2) et (3) de l'article 123 CBE est nécessaire dans de telles espèces. **Cependant, l'application conjointe de ces deux paragraphes, considérés dans l'absolu et indépendamment l'un de l'autre, entraînerait un résultat paradoxal**, conduisant, en pareil cas, à la révocation du brevet délivré, mesure que la Chambre juge inopportune et non voulue par les auteurs de la Convention. Cette situation contradictoire n'est donc évitable que si les deux paragraphes sont interprétés **l'un par rapport à l'autre**, autrement dit si l'un est appliqué comme paragraphe principal, c'est-à-dire indépendant, et l'autre comme paragraphe secondaire, donc dépendant. D'où l'alternative suivante

- a) le paragraphe (2) est considéré comme indépendant, et la caractéristique ajoutée doit donc être supprimée dans la revendication du brevet délivré, nonobstant le paragraphe (3), ou
- b) le paragraphe (3) est considéré comme indépendant, et la caractéristique ajoutée peut donc rester dans la revendication du brevet délivré, nonobstant le paragraphe (2).

La Chambre estime que lorsque la caractéristique limitant l'étendue de l'invention dans une revendication n'est

**rischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands nicht relevant**, ist nach Auffassung der Kammer die **Alternative b** angemessen und vernünftig. Nach dieser Auslegung ist Artikel 123 (3) EPÜ, der dem Schutz Dritter dient, gegenüber den Auswirkungen einer nicht gestützten Beschränkung als vorrangig und somit als "eigenständig" anzusehen, **falls** dies die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht entscheidend beeinflusst, d. h. nicht im nachhinein entgegen Artikel 123 (3) EPÜ eine Erfindung geschaffen wird. Es ist bekannt, daß in der Praxis "**Disclaimer**" zur Wiederherstellung der Neuheit zulässig sind, auch wenn das beschränkende Merkmal selbst in der ursprünglichen Offenbarung nicht enthalten war. Mit solchen Maßnahmen werden die Auswirkungen von Situationen abgemildert, auf die der Anmelder keinen wirklichen Einfluß hatte.

Hat ein tatsächlich hinzugefügtes Merkmal für den Kontext eines Anspruchs aber keinerlei technische Bedeutung, erscheint die genannte **Alternative a**, d. h. die Streichung dieses Merkmals, gerechtfertigt (vgl. Nr. 35)

Die oben vorgeschlagene Auslegung folgt auch dem im Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ verankerten Grundsatz, wonach "**ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte**" gewährleistet sein soll.

3.2 Im vorliegenden Fall ist das Merkmal "flach" zumindest *prima facie* für die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit nicht relevant, da sich seine Position und jede denkbare Funktion auf Gegenstände beziehen, die mit dem Hauptmerkmal des beanspruchten Gegenstands nichts zu tun haben. Dies könnte dann eingedenk der obigen Ausführungen im Prinzip toleriert werden.

Die technische Aussage des betreffenden Merkmals läßt aber auch Zweifel an seinem tatsächlichen Beitrag zum gewährten Schutzbereich aufkommen.

Schon der Begriff "Torsionsfeder" als solcher erscheint problematisch. Darunter ist üblicherweise eine Feder zu verstehen, die aufgrund einer Krafteinwirkung **eine Torsionsbeanspruchung** erfährt. Solche Federn können als gerade Stäbe mit kreisförmigem oder rechteckigem Querschnitt ausgebildet sein, die im Querschnitt verdreht werden, oder auch als Spiralfedern, die in Richtung der Längsachse eine Zugbeanspruchung erfahren. Offensichtlich würde ein Fachmann nicht an solche Federn denken, da diese zur Lösung der vorliegenden technischen

**and inventive step** of the claimed subject-matter, the application of **alternative (b)** appears appropriate and reasonable. This interpretation regards the role of Article 123(3) EPC in protecting third parties as crucial, i.e. "absolute", compared with the consequences of an unsupported limitation, **provided** this does not influence decisively the assessment of the inventive step, i.e. no invention was belatedly created in contravention of Article 123(3) EPC. It is known that in practice disclaimers are allowed to restore novelty, without the disclaiming feature itself having been part of the content of the original disclosure. The purpose of such measures is to mitigate the consequences of situations which were beyond the real control of the applicant.

On the other hand, if a factually added feature in a claim is void of technical meaning within the given context, the above-mentioned **alternative (a)**, i.e. deletion of such feature, would appear justified (cf. point 3.5 below).

The above suggested interpretation appears to comply also with the principle expressed in the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC to ensure "**a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties**"

3.2 In the present case the feature "flat" appears, at least *prima facie*, to be irrelevant to the question of novelty or inventive step since its position and any conceivable role relate to matters beyond the basic character of the claimed subject-matter. This could then in principle be tolerated in view of the above.

The technical quality of the feature in question, however, also raises doubts regarding its factual contribution to the granted scope of protection.

Already the term "torsion spring" in itself appears to be problematic. This term means normally a spring **under torsional stresses** exerted by the applied forces. Such springs may have the form of straight bars having round or rectangular cross-sections subjected to a torque within the cross-section, or of coiled wires under elongating forces in the central longitudinal axis. It is evident that such springs would not be the ones a skilled person would think of, since they are hardly applicable in the given technical situation. Thus, the word "torsion" cannot

**pas pertinente quant à la nouveauté et à l'activité inventive** de l'objet revendiqué, il semble approprié et raisonnable d'appliquer la **partie b) de l'alternative**. Dans cette interprétation, l'article 123(3) CBE protégeant les tiers est considéré comme fondamental, c'est-à-dire "absolu", eu égard aux conséquences d'une limitation non étayée, **à condition que** ceci n'influence pas de façon décisive l'appréciation de l'activité inventive, c'est-à-dire qu'aucune invention n'ait été créée tardivement, contrevenant ainsi à l'article 123(3) CBE. Il est notoirement admis en pratique que les "**disclaimers**" peuvent rétablir la nouveauté sans que la caractéristique du "**disclaimer**" elle-même ait fait partie du contenu de la divulgation initiale. Ce genre de mesure vise à atténuer les conséquences de situations sur lesquelles le demandeur n'a pas de vérifiable prise.

Si d'autre part, dans le contexte donné, une caractéristique effectivement ajoutée dans une revendication est dépourvue de sens technique, **la partie a) de l'alternative** mentionnée plus haut, c'est-à-dire la suppression de cette caractéristique, paraîtrait justifiée (cf. point 3.5 ci-après).

L'interprétation suggérée ci-dessus semble aussi être conforme au principe formulé dans le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, qui assure "**à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers**"

3.2 En la présente espèce, la caractéristique "plat" ne paraît pas, au moins de prime abord, pertinente quant à la question de la nouveauté ou de l'activité inventive, puisque sa place et son rôle possible concernent des points qui dépassent le cadre initial de l'objet revendiqué. Cela pourrait donc en principe être toléré compte tenu de ce qui précède.

Cependant, la qualité technique de la caractéristique concernée soulève aussi des réserves quant à sa contribution effective à l'étendue de la protection délivrée.

Le terme "ressort à torsion" apparaît déjà en lui-même problématique. Il désigne normalement un ressort **soumis à des tensions de torsion** exercées par les forces qui sont appliquées. Ces ressorts peuvent avoir la forme de barres droites ayant un profil rectangulaire ou rond et soumises à un moment de torsion à l'intérieur du profil, ou bien de fils enroulés en hélice soumis à des forces d'allongement dans l'axe longitudinal central. Il est évident que ces ressorts ne seraient pas ceux auxquels songerait l'homme du métier, puisqu'ils sont difficilement utilisables

Aufgabe schwerlich zu verwenden wären. Daher kann der Begriff "Torsion" hier nicht in seiner üblichen Bedeutung verstanden werden.

Somit wird mit dem Begriff "**Torsion**" selbst im Patent nicht die Bauart einer Feder bezeichnet, sondern lediglich **ihre Funktion**. Damit **wird eine Feder beschrieben, die eine Rotation des Rollschafths bewirkt**, der dadurch wiederum selbst Torsionsbeanspruchungen ausgesetzt sein kann. Eine solche Auslegung ist durch die Offenbarung der veröffentlichten Patentschrift gestützt, da nicht der geringste Hinweis auf etwaige Merkmale vorhanden ist, die die spezielle Bauart oder die Form der Feder festlegen. Nicht einmal in der Zeichnung ist eine Feder als Bauteil dargestellt. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß der Fachmann - und somit die Öffentlichkeit - den Begriff "Torsion" bei der Lektüre des veröffentlichten Patents mit Sicherheit nicht im oben genannten üblichen Sinne verstehen, sondern ihn zwangsläufig lediglich als Hinweis auf die **Funktion** auslegen wird.

3.3 Das Adjektiv "**flach**" als solches beschreibt eine geometrische Figur. In der Formulierung "flache Torsionsfeder" im Anspruch aber enthält das Wort "flach" **offensichtlich prima facie keine eindeutige und sachdienliche technische Aussage**. Wie oben angemerkt, ist dieser Ausdruck zu verstehen als "**flache Feder zur Rotation eines Schafths**". Die Verwendung des Begriffs "flach" zur Definition einer Feder, deren Bauart in keiner Weise spezifiziert wird, ist im vorliegenden Kontext nicht angebracht und in ihrer **technischen Aussage fragwürdig**.

Aus der Beschreibung ergeben sich folgende Feststellungen: Das Adjektiv "flach" ist nur im Anspruch enthalten, aber an keiner anderen Stelle des erteilten Patents genannt oder impliziert; somit ist es nicht von der Beschreibung gestützt. Es ist im Zuge des Verfahrens aufgenommen worden und erscheint lediglich im Oberbegriff des Anspruchs, wo es offensichtlich der Bestimmung des Standes der Technik dient. In dem in der Beschreibung genannten Dokument (2) sind die spiralförmigen Federn b3 und b4 (Abb. 1) lediglich schematisch dargestellt; Einzelheiten zur Bauart sind nicht angegeben. Das Adjektiv "flach" steht damit weder mit einem für die Erfindung wesentlichen Merkmal noch mit dem Stand der Technik in Zusammenhang. Es ist offensichtlich **überflüssig** und nichtssagend.

Da die Verwendung des Wortes "flach" im Anspruch und in der Beschreibung technisch nicht untermauert ist, ist der spekulativen Auslegung

be interpreted here as having its normal meaning.

Therefore, the expression "**torsion**" itself is not used in the patent for the purpose of defining the constructional type of a spring, but only as **defining the functional meaning of the spring**. As such, **it determines a spring by which the roll-up shaft is to be rotated** so that the shaft itself may be subjected to torsional stresses. Such an interpretation is supported by the disclosure of the published patent specification since not the slightest information is available concerning any features defining the special constructional type or shape of the spring. Even the drawing does not show a spring as a structural component. The Board assumes therefore that the skilled person - hence the public - will definitely not understand "torsion" in the above-mentioned normal sense, when reading the published patent, but will construe it necessarily as having a **functional meaning** only.

3.3 The adjective "**flat**" as such describes a geometric property. In the given context of "flat torsion spring" in the claim, however, "flat" **appears prima facie to lack an unequivocal adequate technical meaning**. As observed above, the sense of this expression is to be interpreted as: "**flat spring for the purpose of rotating the shaft**". The word "flat" to be used for defining a spring the construction of which is not specified at all appears disparate in relation to the factual context and **of doubtful technical meaning**.

Having regard to the description, the following findings arise: the adjective "flat" is present in the claim only, but neither mentioned nor implied elsewhere in the granted patent, it is thus not supported by the description. It was introduced during prosecution and appears only as part of the pre-characterising portion of the claim, evidently intended to specify the prior art. In document 2, referred to in the description, springs b3 and b4 (Fig. 1) having the shape of coils are merely schematically depicted. No constructional details are indicated. The adjective "flat" is, therefore, related neither to any feature essential to the characteristics of the invention nor to the prior art. It appears as **superfluous** and devoid of real meaning.

Since no technically comprehensive basis for "flat" is identifiable in the claim and in the description, speculative interpretation is encouraged. Any

dans la situation technique donnée. Le mot "torsion" ne peut donc être interprété ici comme ayant sa signification usuelle.

Par conséquent, le terme "**torsion**" lui-même n'est pas utilisé dans le brevet dans le but de définir le type de construction d'un ressort mais uniquement la **signification fonctionnelle du ressort**. En tant que tel, **il détermine un ressort dans lequel le rouleau doit tourner** de façon à ce que le rouleau lui-même soit soumis à des tensions de torsion. Cette interprétation est étayée par la divulgation du fascicule du brevet publié, puisqu'il n'existe pas la moindre information concernant des caractéristiques définissant la forme ou le type de construction particulier du ressort. Le dessin lui-même ne montre pas de ressort en tant qu'élément de construction. Par conséquent, la Chambre suppose que l'homme du métier - donc le public - n'entend certainement pas le mot "torsion" dans le sens usuel mentionné ci-dessus, lorsqu'il lit le brevet publié, mais qu'il l'interprète forcément comme ayant uniquement **une signification fonctionnelle**.

3.3 L'adjectif "**plat**" en tant que tel décrit une propriété géométrique. Cependant, dans le cas du "ressort plat à torsion" figurant dans la revendication, "plat" **semble de prime abord dépourvu de signification technique claire et appropriée**. Comme indiqué plus haut, le sens de cet adjectif doit être interprété de la façon suivante: "**ressort plat destiné à faire tourner le rouleau**". Le mot "plat" que l'on doit utiliser pour définir un ressort dont la construction n'est pas du tout spécifiée, semble disparate par rapport aux faits, et **d'une signification technique douteuse**.

Compte tenu de la description, les constatations suivantes s'imposent: l'adjectif "plat" n'apparaît que dans la revendication et n'est nulle part mentionné ou sous-entendu dans le brevet délivré; il n'est donc pas étayé par la description. Introduit au cours de la procédure, il figure uniquement en tant qu'élément du préambule de la revendication, dans l'intention évidente de spécifier l'état de la technique. Dans le document 2, signalé dans la description, les ressorts b3 et b4 (fig. 1), de forme hélicoïdale, sont simplement décrits de façon schématique. Aucun détail de construction n'est indiqué. Par conséquent, l'adjectif "plat" ne se rapporte ni à un aspect essentiel pour les caractéristiques de l'invention, ni à l'état de la technique. Il apparaît **superflu** et dépourvu de tout sens réel.

L'absence d'une justification technique complète du terme "plat" dans la revendication et la description incite à une interprétation conjecturale. Ainsi,

Tür und Tor geöffnet Jede längere oder kürzere Feder als Ganzes wie auch jeder Teil oder Abschnitt davon kann als "flache" Torsionsfeder betrachtet werden Jede dieser zahlreichen Möglichkeiten wäre aber **willkürlich spekulativ und bar jeder zuverlässigen konkreten Aussage.**

3.4 Die obige Analyse ergibt folgendes

Der Fachmann vermag dem Begriff "flach" im angegriffenen Anspruch keine bestimmte technisch notwendige Funktion zuzuordnen Da die Funktion der Feder im vorliegenden technischen Zusammenhang deutlich genug ist, ist dem vereinzelt verwendeten und mehrdeutigen geometrischen Begriff "flach" keine zur Definition der Feder geeignete technische Information zu entnehmen **Der Fachmann wird diesem Begriff daher zwangsläufig keine Bedeutung schenken, da er für das Verständnis des Wortlauts des Anspruchs überflüssig und bedeutungslos ist.** Im gegebenen Zusammenhang ist die Bedeutung des Begriffs "flach" in tatsächlicher technisch-funktionaler Hinsicht auch im weiteren Sinne gleich Null Der durch den Anspruch gewährte Schutzbereich bleibt daher **von der Verwendung oder Nicht-Verwendung des Begriffs "flach" unberührt**

3.5 Artikel 69 (1) EPÜ zufolge wird der Schutzbereich eines europäischen Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Nach dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, das laut Artikel 164(1) EPÜ Bestandteil des EPÜ ist, soll die Auslegung des Inhalts eines Anspruchs in der Mitte zwischen zwei Extremen liegen, nämlich dem genauen Wortlaut der Patentansprüche einerseits und dem, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt, andererseits. **Folglich liegt auch der durch ein spezifisches Merkmal eines Anspruchs bestimmte Schutzbereich zwischen diesen beiden Extremen.** Nach Auffassung der Kammer ist diesem Grundsatz Genüge getan, wenn ein bestimmtes Merkmal im Anspruch unter Berücksichtigung seiner technischen Bedeutung nach der Beschreibung ausgelegt wird. Damit ergibt sich insbesondere folgendes: **Der Schutzbereich eines Anspruchs, der ein spezifisches Merkmal ohne jegliche technisch relevante Bedeutung enthält, ist von einem solchen Merkmal nicht abhängig.**

Da der Begriff "flach" inhaltlich nichts aussagt, hat die Streichung von "flach" im erteilten Anspruch keinerlei Auswirkungen auf den Schutzbereich des erteilten Anspruchs und kann daher den

appropriate group of longer and shorter dimensions of the spring as a whole may be regarded as representing a "flat" torsion spring, as well as of any portion or section of it. However, each one among such various possibilities would appear as **arbitrarily speculative and devoid of any reliable factual interpretation**

3.4 The above analysis results in the following:

The skilled person is not in a position to attribute a definite necessary technical function to the word "flat" in the contested claim. Since the function of the spring within the given technical situation is clear enough, the isolated and disparate geometrical term "flat" implies no applicable technical information to define in fact the spring. **The skilled person will, therefore, necessarily disregard this term as superfluous and meaningless when understanding the text of the claim.** In the given context, **the factual technical-functional meaning of the term "flat" is, as well as its extension, to be regarded as zero.** The extent of protection conferred by the claim is, therefore, **independent of the presence or absence of the word "flat"**

3.5 According to Article 69(1) EPC the extent of protection conferred by a European patent shall be determined by the terms of the claims Following the Protocol on the Interpretation of Article 69, integrated in the EPC by Article 164(1), the terms of a claim are to be interpreted between two extreme positions: the strict, literal meaning of the wording used in the claims on the one hand - and what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated on the other. Consequently **the extent of protection determined by a specific feature in a claim lies between the two extremes.** In the view of the Board, this is achieved if a specific feature in the claim is interpreted taking account of its technical meaning according to the description. It follows in particular: **the extent of protection determined by a claim having a specific feature without any relevant technical meaning is independent of such a feature.**

Since the extension of the term "flat" is to be regarded as zero, the deletion of "flat" in the granted claim does not influence the extent of protection of the granted claim and consequently

lorsque les dimensions du ressort dans son ensemble conviennent, elles peuvent être considérées, quelle que soit leur longueur, comme représentant un ressort "plat" à torsion, au même titre que n'importe quelle partie ou section de ce ressort. Cependant, chacune de ces diverses possibilités apparaîtrait comme **arbitrairement conjecturale et impropre à toute interprétation fiable quant aux faits**

3.4 L'analyse ci-dessus aboutit aux conclusions suivantes:

L'homme du métier n'est pas en mesure d'attribuer une fonction technique à la fois nécessaire et précise au mot "plat" dans la revendication en litige. La fonction du ressort dans la situation technique donnée étant suffisamment claire, le terme géométrique "plat", disparate et isolé, n'implique aucune information technique utilisable pour définir effectivement le ressort **Par conséquent, l'homme du métier ne tiendra pas compte de ce terme, le considérant nécessairement comme superfluet sans intérêt pour la compréhension du texte de la revendication.** Dans le présent contexte, **la signification fonctionnelle et technique effective du terme "plat" doit être considérée comme nulle, de même que l'extension de celui-ci.** L'étendue de la protection conférée par la revendication est donc **indépendante de la présence ou de l'absence du mot "plat"**

3.5 Aux termes de l'article 69(1) CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications Selon le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, qui fait partie intégrante de la CBE conformément à l'article 164(1) CBE, la teneur d'une revendication doit être interprétée entre deux positions extrêmes: le sens étroit et littéral du texte des revendications d'une part, et ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger d'autre part. En conséquence, **l'étendue de la protection déterminée par une caractéristique spécifique dans une revendication se situe entre ces deux extrêmes.** La Chambre estime que tel est le cas lorsqu'une caractéristique spécifique de la revendication est interprétée en tenant compte de son sens technique selon la description Il en résulte notamment que **l'étendue de la protection déterminée par une revendication ayant une caractéristique spécifique dépourvue de tout sens technique pertinent est indépendante de cette caractéristique.**

Etant donné que l'extension du terme "plat" doit être considérée comme nulle, la suppression de "plat" dans la revendication du brevet délivré n'influe pas sur l'étendue de la protection de la

Artikel 123(3) EPÜ nicht verletzen. Die Streichung des Begriffs "flach" im Anspruch ist somit zulässig und entspricht der unter der Nummer 3.1 genannten **Alternative a**.

### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent unter Streichung des Begriffs "flach" im Anspruch aufrechtzuerhalten.

cannot contravene Article 123(3) EPC. The deletion of the word "flat" in the claim is, thus, allowable and in accordance with **alternative (a)** mentioned above under point 3.1.

### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent, the word "flat" in the claim being deleted.

revendication de ce brevet, et ne peut donc contrevenir à l'article 123(3) CBE. Par conséquent, la suppression du mot "plat" dans la revendication est admissible et conforme à **la partie a) de l'alternative** mentionnée ci-dessus au point 3.1.

### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet, le mot "plat" devant être supprimé dans la revendication.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2, vom 8. Januar 1991 T 418/89 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
Mitglieder: U. Kinkeldey  
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Ortho Pharmaceutical Corporation  
**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
1) Behringwerke Aktiengesellschaft  
2) Sandoz AG  
4) Boehringer Mannheim GmbH

**Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter:**  
3) Becton, Dickinson & Company

**Stichwort:** Monoklonaler Antikörper/ORTHO

**Artikel:** 83 EPÜ

**Regel:** 28 EPÜ

**Schlagwort:** "ausreichende Offenbarung (verneint) - hinterlegte Kultur entspricht nicht der schriftlichen Offenbarung"

#### Leitsätze

*1. Eine durch eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ erfolgte Offenbarung gilt nicht als ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ, wenn die Erfindung nur nach wiederholter Anfrage bei der Hinterlegungsstelle und durch die Anwendung erheblich aufwendigerer Verfahren nachgearbeitet werden kann, als sie von der Hinterlegungsstelle empfohlen wurden (vgl. Nr. 3.14 der Entscheidungsgründe).*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 8 January 1991 T 418/89 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon  
Members: U. Kinkeldey  
R. Schulte

**Patent proprietor/Respondent:**  
Ortho Pharmaceutical Corporation  
**Opponent/Appellant:**  
1) Behringwerke Aktiengesellschaft  
2) Sandoz AG  
4) Boehringer Mannheim GmbH

**Opponent/Other party:**  
3) Becton, Dickinson and Company

**Headword:** Monoclonal antibody/ORTHO

**Article:** 83 EPC

**Rule:** 28 EPC

**Keyword:** "Sufficient disclosure (no) - culture deposit not corresponding to the written disclosure"

#### Headnote

*1. A disclosure provided by a deposit according to Rule 28 EPC is not regarded as being sufficient within the meaning of Article 83 EPC, if and when it is only possible to reproduce the invention after repeated requests to the depositary institution and by applying techniques considerably more sophisticated than those recommended by the depositary institution (cf. point 3.14 of the Reasons).*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 8 janvier 1991 T 418/89 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
Membres: U. Kinkeldey  
R. Schulte

**Titulaire du brevet/intimé:** Ortho Pharmaceutical Corporation  
**Opposant/requérant:**  
1) Behringwerke Aktiengesellschaft  
2) Sandoz AG  
4) Boehringer Mannheim GmbH

**Opposant/partie à la procédure:**  
3) Becton, Dickinson and Company

**Référence:** Anticorps monoclonal/ORTHO

**Article:** 83 CBE

**Règle:** 28 CBE

**Mot-clé:** "Exposé suffisant (non) - Dépôt de culture ne correspondant pas à l'exposé écrit"

#### Sommaire

*1. Un exposé consistant en un dépôt effectué conformément à la règle 28 CBE ne saurait être considéré comme suffisant au sens de l'article 83 CBE dès lors qu'il n'est possible de reproduire l'invention qu'après avoir demandé des échantillons à plusieurs reprises à l'autorité de dépôt et mis en oeuvre des techniques bien plus sophistiquées que celles recommandées par cette dernière (cf. point 3.14 des motifs de la décision).*