

**Entscheidung der
Technischen Beschwerde-
kammer 3.4.2
vom 12. September 1991
T 255/91 – 3.4.2*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: M. Chomentowski
C. V. Payraudeau

**Anmelder: AIR PRODUCTS AND
CHEMICALS, INC.**

**Stichwort: Priorität/AIR PRO-
DUCTS AND CHEMICALS**

Artikel: 87 (1) und (3), 54 EPÜ

**Schlagwort: "in Anspruch genom-
mene Priorität (verneint)" – "Vor-
anmeldung der Rechtsvorgänger der
Anmelderin offenbart dieselben
Merkmale mit großem Wertebere-
ich" – "Einschränkung (z. B. "Dis-
claimer")" schränkt Umfang ein, än-
dert aber nichts an der Natur der Er-
findung" – "Neuheit (verneint)"**

Leitsatz

Eine Patentanmeldung kann nicht als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts für eine europäische Anmeldung nach Artikel 87 (1) EPÜ dienen, wenn vor ihr bereits eine Anmeldung eingereicht worden ist und sie sich von dieser älteren nur durch eine Einschränkung des Schutzbereichs unterscheidet (z. B. durch einen Disclaimer), welchen nichts an der Natur der Erfindung ändert (vgl. T 73/88 "Knabbergebäck/HOWARD", ABI. EPA 1992, 557). Dies gilt natürlich nicht, wenn Artikel 87 (4) EPÜ anwendbar ist, d. h. wenn aus der ersten älteren Anmeldung keine Rechte bestehen geblieben sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 103 489.0 (Veröffentlichungsnr. 0 195 388) wurde von der Prüfungsabteilung wegen mangelnder Neuheit des Anspruchs 1 zurückgewiesen, weil die für diese Anmeldung beanspruchte Priorität aufgrund einer am 29. September 1983 - also mehr als 12 Monate vor Einreichung der vorliegenden Anmeldung - von den Rechtsvorgängern der Anmelderin in den USA eingereichten früheren Anmeldung Nr 537 309 (nachfolgend P1 genannt) ungültig war, deren Priorität wiederum von EP-A-0 135 936 (nachfolgend D1 genannt) in Anspruch genommen worden war, und weil D1, worin der Gegenstand von Anspruch 1

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.2
dated 12 September 1991
T 255/91 – 3.4.2***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
Members: M. Chomentowski
C.V. Payraudeau

**Applicant: AIR PRODUCTS AND
CHEMICALS, INC.**

**Headword: Priority/AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS**

Article: 87(1) and (3), 54 EPC

**Keyword: "Claimed priority (no)" –
"Prior application by legal predeces-
sors of applicant, disclosing same
features with large range of values"
– "Limitation (e.g. "disclaimer")"
limits the scope, but does not
change the nature of the invention"
– "Novelty (no)"**

Headnote

A patent application cannot serve as a basis for claiming a right of priority for a European application under Article 87(1) EPC where an application has been filed prior to the said application and this subsequent application is distinguished from the previous application only by a limitation of the scope of protection (e.g. a disclaimer) which does not change the nature of the invention (cf T 73/88 "Snackfood/HOWARD", OJ EPO 1992, 557). This, of course, does not apply where Article 87(4) EPC is applicable, i.e. the previous first application has left no rights outstanding.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 86103 489.0 (publication No. 0 195 388) was refused by the Examining Division on the grounds that, since the priority claimed in respect of this application was not valid due to the existence of a prior application No. 537 309 (here designated P1), the priority of which had been claimed in respect of EP-A-0135 936 (here designated D1), filed in the USA on 29 September 1983 by the legal predecessors of the applicant more than twelve months before the filing of the present application and, since D1, which disclosed the subject-matter of Claim 1 of the present application had been published before the

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1 30 per page.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.2,
en date du
12 septembre 1991
T 255/91 - 3.4.2*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: M. Chomentowski
C.V. Payraudeau

**Demandeur: AIR PRODUCTS AND
CHEMICALS, INC.**

**Référence: Priorité/AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS**

Article: 87 (1) et (3), 54 CBE

**Mot-clé: "priorité revendiquée
(non)" – "demande antérieure des
prédécesseurs en droit de la deman-
deresse exposant les mêmes carac-
téristiques avec un large domaine
de valeurs" – "limitation (par ex.
par un "disclaimer")" réduisant
l'étendue de la protection, mais ne
modifiant en rien la nature de l'in-
vention" – "nouveau (non)"**

Sommaire

Il ne peut être revendiqué pour une demande de brevet européen un droit de priorité fondé sur le dépôt d'une autre demande, conformément à l'article 87(1) CBE, si avant celle-ci il a déjà été déposé une demande et que la demande ultérieure ne se distingue de la demande antérieure que par une limitation de l'étendue de la protection (par ex. un "disclaimer") qui ne modifie pas la nature de l'invention (cf décision T 73/88 "Aliment à croquer/HOWARD", JO OEB 1992, 557) Il en va bien entendu autrement lorsque l'article 87(4) CBE est applicable, c'est-à-dire lorsque la première demande antérieure n'a pas laissé subsister de droits.

Exposé des faits et conclusions

I. La division d'examen a rejeté la demande de brevet européen n° 86103 489.0 (n° de publication 0 195 388) au motif que l'objet de la revendication 1 était dépourvu de nouveauté, puisque la priorité revendiquée pour cette demande n'était pas valable, du fait de l'existence d'une demande antérieure n° 537 309 (dénommée ci-après P1), que les prédécesseurs en droit de la demanderesse avaient déposée aux USA le 29 septembre 1983, soit plus de douze mois avant le dépôt de la présente demande, et dont la priorité avait été revendiquée pour la demande EP-A-0 135 936, dénommée ci-après D1), et puisque la demande D1, qui exposait

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

der vorliegenden Anmeldung offenbart ist, vor deren Anmeldetag veröffentlicht worden war.

II. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

III.–V.

Hauptantrag:

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisstroms mit mäßig angereicherter Sauerstoffkonzentration aus Raumluft, welches folgende Schritte umfaßt:

(1) Einführen der Speiseluft in eine für das Zurückhalten von Stickstoff selektive Adsorbenschicht zur Erhöhung des Drucks in dieser Schicht von atmosphärischem Druck auf einen ersten höheren Druck, der ca 10 Atmosphären nicht übersteigt,

(2) Verminderung des Drucks in der Schicht auf einen zwischenstufigen zweiten Druck, der über dem Atmosphärendruck liegt, aber weniger als das 0,75fache des ersten Drucks beträgt, wobei das 0,56fache und das 0,67fache des ersten Drucks ausgeschlossen sind, ...

(3) Belüften der Schicht zur Wiederherstellung des atmosphärischen Drucks ..."

VI. Die Beschwerdeführerin machte in der Sache die nachfolgenden Argumente zur Stützung ihrer Anträge geltend.

In der vorliegenden Anmeldung werde als wesentliches Merkmal für die Ausführung der Erfindung herausgestellt, daß die Verminderung des ersten Drucks auf den zweiten Druck nach Maßgabe des Verhältnisses dieser beiden Drücke vorgenommen werde; dies sei ein erstes neues Merkmal gegenüber P1; dort werde zwar ein Verfahren mit Merkmalen der vorliegenden Erfindung offenbart, woraus sich aber unmittelbar ableiten lasse, daß die Druckverminderung nach Maßgabe der Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Druck erfolge. Selbst wenn nun geltend gemacht werden könne, daß der Fachmann unter Berücksichtigung der Lehre von P1 die Wahl zwischen einer Druckdifferenz und einem Druckquotienten habe, stelle die Entscheidung für einen Quotienten, wie sie in der vorliegenden Anmeldung getroffen worden sei, an sich bereits eine Neuheit des Gegenstands gegenüber P1 dar. Darüber hinaus enthalte die vorliegende Anmeldung ein zweites Merkmal, nämlich die Obergrenze der zulässigen Quotientenwerte, welche sich aus P1 nicht ableiten lasse und somit ebenfalls das Ergebnis einer Auswahl innerhalb des aus P1 ableitbaren Bereichs der zulässigen

filing date of the present application, the subject-matter of Claim 1 lacked novelty.

II. The appellant (applicant) lodged an appeal against this decision.

III.–V.

Main request.

Claim 1 reads as follows:

"1. The method of obtaining from ambient air a product stream having a moderately enriched oxygen concentration, which comprises the steps of:

(1) introducing the feed air into a bed of adsorbent selective in retention of nitrogen to increase the pressure in that bed from atmospheric to a higher level first pressure not in excess of about 10 atmospheres,

(2) then reducing the bed pressure to an intermediate level second pressure which is above atmospheric but less than 0.75 times the first pressure, excluding the ratios of 0.56 and 0.67 times, ...

(3) and thereafter venting the bed to restore atmospheric pressure therein,

VI. The appellant submitted in substance the following arguments in support of his requests

In the present application, the feature that the reduction from the first to the second pressure is done according to a ratio of said pressures is stressed as being essential to the performance of the invention; this feature is a first novel feature as compared to P1, which discloses a process including features of the invention of the present application, but from which it is directly derivable that the reduction of pressure is effected according to the difference between the first and second pressures. Even if it could be considered that the person skilled in the art, taking into account the teaching of P1, would have the choice between a difference of pressures and a ratio thereof, the selection of a ratio, as in the present application, would in itself mean that the present subject-matter is novel as compared to that of P1. Moreover, the present application includes a second feature, i.e. the upper limit of the allowable ratios, which is not derivable from P1 and is thus also the result of a selection within the range of allowed pressure ratios derivable from P1. In connection with this second feature, the appellant presented also a new example corresponding to an experimental run

l'objet de la revendication 1 de la présente demande, avait été publiée avant la date de dépôt de la présente demande.

II. La requérante (demanderesse) a formé un recours contre cette décision.

III.–V. ...

Requête principale:

La revendication 1 s'énonce comme suit:

"1. Procédé pour obtenir, à partir de l'air ambiant, un courant d'un produit ayant une concentration en oxygène modérément enrichie, comprenant les étapes suivantes:

(1) introduction de l'air d'alimentation dans un lit d'adsorbant sélectif retenant l'azote, afin d'augmenter la pression dans ce lit en la faisant passer de la pression atmosphérique à une première pression d'un niveau supérieur, mais n'excédant pas environ 10 atmosphères,

(2) puis, réduction de la pression du lit pour obtenir une deuxième pression d'un niveau intermédiaire qui soit supérieure à la pression atmosphérique, mais inférieure à 0,75 fois la valeur de la première pression, les valeurs 0,56 et 0,67 des rapports entre les deuxièmes et premières pressions étant exclus, ...

(3) ensuite, aération du lit pour restaurer la pression atmosphérique à l'intérieur de celui-ci".

VI. A l'appui de ses requêtes, la requérante a fait valoir essentiellement les arguments suivants:

La présente demande met l'accent sur le fait que la réduction de la pression lors du passage de la première à la deuxième pression s'opère sur la base d'un rapport entre ces deux pressions, et présente cette caractéristique comme essentielle pour la réalisation de l'invention; il s'agit là d'une première caractéristique qui est nouvelle par rapport au document P1: en effet, bien que P1 expose un procédé comportant des caractéristiques de l'invention faisant l'objet de la présente demande, il découle directement de ce document que la réduction de la pression est effectuée sur la base de la différence entre la première et la deuxième pression. Même si l'on pouvait considérer que l'homme du métier qui prendrait en compte l'enseignement de P1 aurait le choix entre une différence de pressions et un rapport de pressions, le choix d'un rapport de pressions comme c'est le cas dans la demande en cause signifierait en lui-même que l'objet de la présente demande est nouveau par rapport à celui du document P1. En outre, la présente demande comprend une deuxième caractéristique, à savoir une limite supérieure concernant les valeurs admissibles du rapport de pressions, qui ne

Druckrelationen sei. In Zusammenhang mit diesem zweiten Merkmal führte die Beschwerdeführerin auch ein aus einem Versuch stammendes neues Beispiel an, demzufolge der Druckquotient 0,45—der also anmeldungsgemäß unter 0,56, mithin auch unter 0,75 liegt und ungleich 0,67 und 0,56 ist - zu einer 32,6%igen Reinheit der angereicherten Luft geführt habe; dies sei mit den entsprechenden Ergebnissen in D1, Seite 9, Zeilen 6 bis 20 und mit der einschlägigen Textstelle in P1 zu vergleichen, bei denen der Druckquotient 0,67 zu einer 28,0%igen Reinheit der angereicherten Luft geführt habe. Nach Meinung der Beschwerdeführerin zeige dieses überraschende Ergebnis, daß die vorliegende Anmeldung auf einer echten Auswahl beruhe. Da also das anmeldungsgemäße Verfahren zwei aus P1 nicht ableitbare Unterscheidungsmerkmale enthalte, habe das Verfahren als neu zu gelten und sei P1 nicht als erste Anmeldung für die Inanspruchnahme der Priorität zu betrachten.

In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdeführerin auf die im Schrifttum des Patentrechts vertretene Auffassung, wonach eine "prioritätsbegründende Anmeldung", die einer älteren "prioritätsbegründenden Anmeldung" Merkmale hinzufüge, die Grundlage für eine zweite, andere Patentanmeldung bilden könne (s. insbesondere Schulte, Patentgesetz, § 41, Rdn. 4, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 4. Auflage, 1987; s. ferner Benkard, Patentgesetz, Einleitung Rdn. 13, 16 und 18, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1981).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Priorität

2.1.1 Die vorliegende, am 14. März 1986 eingereichte europäische Patentanmeldung nimmt die Priorität der am 19. März 1985 und somit weniger als 12 Monate vor ihrem Anmeldetag in den USA eingereichten Patentanmeldung Nr. 713 503 in Anspruch. Allerdings haben die Rechtsvorgänger der Beschwerdeführerin, d. h. die Erfinder, am 29. September 1983, also mehr als 12 Monate vor dem Anmeldetag der vorliegenden europäischen Patentanmeldung, in den USA auch die Patentanmeldung P1 eingereicht. Hierbei ist zu beachten, daß die Priorität der früheren US-Anmeldung P1 von D1 in

wherein, with a ratio of pressures of 0.45, i.e. less than 0.56 and thus also less than 0.75 and different from 0.67 and 0.56, in accordance with the application, the obtained enriched air purity is 32.6%; this is to be compared with respective results of D1, page 9, lines 6 to 20, and the corresponding text location of P1, wherein, with a ratio of pressures of 0.67, the obtained enriched air purity is 28.0%. According to the appellant, this surprising result demonstrates that the present application relates to a proper selection. Therefore, since the process of the present application includes two distinguishing features which are not derivable from P1, said process is novel and P1 is not a first application for claiming priority.

In relation thereto, the appellant referred to the opinion expressed in the literature on patent law, according to which a "priority application" which adds features to a previous "priority application" can form the basis of a second, different patent application (see in particular Schulte, "Patentgesetz", paragraph 41, 4, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 4th edition, 1987; see also Benkard, "Patentgesetz", "Einleitung" 13, 16 and 18, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich 1981).

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2 Main request:

2.1 Priority

2.1.1 The present European patent application claims the priority of patent application No. 713 503 filed in the USA on 19 March 1985, i.e. less than 12 months before the date of filing the present European patent application, i.e. 14 March 1986. However, the legal predecessors of the appellant, i.e. the inventors, also filed in the USA patent application P1 on 29 September 1983, i.e. more than 12 months before the date of filing the present European patent application. It is to be noted that the priority of the former US patent application P1 has been claimed in D1 and that, thus,

peut être déduite de P1 et qui résulte donc également d'une sélection opérée à l'intérieur du domaine des rapports de pressions admissibles que l'on peut déduire de P1. Pour ce qui est de cette deuxième caractéristique, la requérante a également soumis un nouvel exemple correspondant à un essai dans lequel la concentration en air enrichi ainsi obtenue était de 32,6% lorsque la valeur du rapport de pressions était de 0,45, c'est-à-dire, conformément à la demande, inférieure à 0,56—et donc à 0,75—et différente également de 0,67 et 0,56, résultat qu'il convient de comparer aux résultats présentés dans le passage page 9, lignes 6 à 20 de D1, et dans le passage de P1 correspondant, où, avec une valeur du rapport de pressions de 0,67, la concentration en air enrichi ainsi obtenue est de 28,0%. D'après la requérante, ce résultat surprenant prouve que la présente demande a pour objet une sélection appropriée. Par conséquent, puisque le procédé faisant l'objet de cette demande présente deux caractéristiques distinctives que l'on ne peut déduire de P1, il est nouveau, et P1 ne peut être considéré comme la "première demande" pouvant servir de base pour la revendication du droit de priorité.

A ce propos, la requérante s'est référée à l'opinion exprimée dans la doctrine en matière de droit des brevets, à savoir qu'une demande qui ajoute des caractéristiques à une demande antérieure donnant naissance à un droit de priorité peut servir de base pour la revendication du droit de priorité afférent à une deuxième demande de brevet, différente de ladite demande antérieure (cf. notamment Schulte "Patentgesetz", paragraphe 41, n° 4, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 4^e édition, 1987, et Benkard, "Patentgesetz", "Einleitung", n°s 13, 16 et 18, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich 1981).

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable.

2 Requête principale:

2.1 Priorité

2.1.1 La présente demande de brevet européen revendique la priorité de la demande de brevet n° 713 503, déposée aux USA le 19 mars 1985, soit moins de douze mois avant le 14 mars 1986, date à laquelle avait été déposée la demande de brevet européen en cause. Toutefois, les prédécesseurs en droit de la requérante, c'est-à-dire les inventeurs, avaient pour leur part déposé aux USA la demande de brevet P1, et ce le 29 septembre 1983, soit plus de douze mois avant la date de dépôt de la présente demande de brevet européen. Il est à remarquer que la priorité de cette demande de brevet

Anspruch genommen worden ist, so daß nicht davon ausgegangen werden kann, daß keine Rechte bestehen geblieben sind (Art. 87 (4) EPÜ).

2.1.2 Um zu beurteilen, ob die vorliegende prioritätsbegründende Anmeldung tatsächlich die erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) und (3) EPÜ darstellt, muß geprüft werden, ob die frühere US-Anmeldung P1 dieselbe Erfindung offenbart wie die vorliegende Anmeldung, d. h. ob sie für diese Neuheitsschädlich ist (s. beispielsweise die unveröffentlichte Entscheidung T 116/84 vom 28. November 1984)

2.1.3 Zur Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand einer Patentanmeldung gegenüber einer Vorveröffentlichung neu ist, muß gemäß der Beschwerdekammerentscheidung **T 26/85** (ABI EPA 1990, 22) festgestellt werden, ob die dem Fachmann in der Vorveröffentlichung vermittelte Information so vollständig ist, daß er die technische Lehre, die Gegenstand der Anmeldung ist, ausführen kann, bei der Beurteilung der Neuheit der Erfindung gegenüber der Vorveröffentlichung muß deshalb **in Fällen, in denen sich die Bereiche eines bestimmten Parameters überschneiden**, geprüft werden, ob es der Fachmann aufgrund der technischen Information ernsthaft in Betracht ziehen würde, die technische Lehre der früheren Offenbarung im Überschneidungsbereich anzuwenden, kann dies mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden, so ist auf mangelnde Neuheit zu schließen

2.1.4 Das Verfahren des vorliegenden Anspruchs 1 umfaßt die drei in P1 offenbarten Schritte (s. S. 4, Zeile 20 bis S. 8, Zeile 19; Abbildungen 1 und 2 des entsprechenden Dokuments D1). Darüber hinaus heißt es aber in diesem Anspruch 1, daß der zwischenstufige zweite Druck in Verfahrensschritt 2 im Bereich zwischen Atmosphärendruck und weniger als dem 0,75fachen des ersten Drucks angesiedelt ist, wobei das 0,56- und das 0,67fache ausgeschlossen sind; in P1 wird dagegen weder ein oberer Grenzwert genannt, noch werden die beiden bestimmten Verhältniswerte ausgeschlossen. Der Druckbereich von P1 deckt somit den gesamten Druckbereich des vorliegenden Anspruchs 1 ab.

2.1.5 Die Beschwerdeführerin brachte vor, daß die Verminderung vom ersten auf den zweiten Druck in der vorliegenden Anmeldung nach Maßgabe eines **Quotienten** aus den beiden Drücken erfolge; dies sei als für die Ausführung der Erfindung wesentlich hervor-

it cannot be considered as having left no rights outstanding (Article 87(4) EPC).

2.1.2 For assessing whether the present priority application is actually the first application in the sense of Article 87(1) and (3) EPC, or not, it is thus necessary to determine whether the former US patent application P1 discloses the same invention as the present application, i.e. whether it destroys its novelty (see for instance unpublished decision T 116/84 of 28 November 1984).

2.1.3 For assessing whether the subject-matter of a patent application is novel with respect to a prior document, it is necessary in accordance with the decision of the Board of Appeal **T 26/85**, OJ EPO 1990, 22, to determine whether or not the information given to the person skilled in the art by this prior document is sufficient to enable him to practise the technical teaching which is the subject-matter of this application; therefore, in assessing the novelty of the invention over the prior disclosure **in a case where overlapping ranges of a certain parameter exist**, it has to be considered whether the person skilled in the art would in the light of the technical information seriously contemplate applying the technical teaching of the prior disclosure in the range of overlap; if it can be fairly assumed that he would do so it must be concluded that no novelty exists

2.1.4 The method of present Claim 1 includes the three steps disclosed in P1 (see page 4, line 20, to page 8, line 19; Figures 1 and 2 of the corresponding D1). However, present Claim 1 further specifies that, in method step (2), the intermediate-level second pressure is comprised in the range between atmospheric pressure and less than 0.75 times the first pressure, excluding the ratios of 0.56 and 0.67 times, whereas P1 does not include such an upper limit and does not exclude the said two particular ratios either. Thus, the pressure range of P1 covers the whole pressure range of present Claim 1.

2.1.5 The appellant has submitted that, in the present application, the reduction from the first to the second pressure is done according to a **ratio** of said pressures; this is stressed as being essential to the performance of the invention; according to him, this

US (P1) avait été revendiquée dans une demande D1, et qu'elle ne peut donc être considérée comme n'ayant laissé subsister aucun droit (article 87(4) CBE).

2.1.2 Afin de juger si la demande dont la priorité est revendiquée pour la présente demande constituée ou non la "première demande" au sens de l'article 87(1) et (3) CBE, il convient donc de déterminer si la demande de brevet US antérieure (P1) expose la même invention que la présente demande, autrement dit si elle détruit sa nouveauté (cf. par exemple la décision non publiée T 116/84 du 28 novembre 1984)

2.1.3 Or, pour juger si l'objet d'une demande de brevet est nouveau par rapport à un document antérieur, il faut, comme l'a constaté la chambre de recours dans sa décision **T 26/85** (JO OEB 1990, 22), déterminer si les renseignements donnés à l'homme du métier dans le document antérieur sont suffisants pour lui permettre de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de cette demande; c'est pourquoi, pour apprécier la nouveauté de l'invention par rapport à l'exposé d'un document antérieur **dans le cas d'un recoupement entre les plages de valeurs d'un certain paramètre**, l'on doit se demander si l'homme du métier, connaissant les données techniques, aurait envisagé sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune; si l'on peut raisonnablement supposer que ce serait le cas, il faut conclure qu'il n'y a pas de nouveauté.

2.1.4 Le procédé exposé dans la revendication 1 de la présente demande comprend les trois étapes exposées dans le document P1 (cf. de la page 4, ligne 20, à la page 8, ligne 19; dessins 1 et 2 du document D1 correspondant). Toutefois, dans cette revendication 1, il est précisé en outre que dans l'étape (2) du procédé, la valeur de la deuxième pression d'un niveau intermédiaire se situe dans la plage comprise entre la pression atmosphérique et une valeur inférieure à 0,75 fois la première pression, les valeurs 0,56 et 0,67 du rapport de pressions étant exclues, alors que le document P1 ne prévoit pas une telle limite supérieure et qu'il n'exclut pas non plus ces deux dernières valeurs. Par conséquent, le domaine des valeurs de la pression exposé par P1 recouvre totalement celui divulgué par la revendication 1 de la présente demande

2.1.5 La requérante a fait valoir que dans la présente demande, la réduction de la pression opérée lors du passage de la première à la deuxième pression s'effectue sur la base d'un **rappor**t entre ces deux pressions: elle souligne qu'il s'agit là d'une caractéris-

zuheben und könne nach Meinung der Beschwerdeführerin aus P1 nicht unmittelbar abgeleitet werden. Auch wenn der Fachmann der Lehre von P1 entnehmen könne, daß für eine solche Verminderung entweder die **Differenz** oder der **Quotient** zweier Drücke heranzuziehen sei, so bestehe die Lehre von P1 doch aus zwei Komponenten (Differenz, Quotient) und unterscheidet sich insofern von der Lehre der vorliegenden Anmeldung (lediglich ein Quotient); ausgehend von P1 müsse zwischen den beiden Möglichkeiten gewählt werden, um zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen; dieser sei gegenüber P1 somit neu. Dieses Argument geht jedoch fehl. Der erste Druck und der zweite "verminderte" Druck stehen in einer Beziehung zueinander, die man sowohl als "Differenz von Drücken" als auch als "Verhältnis von Drücken" definieren kann. Möglicherweise kann eine dieser Beziehungen, etwa das "Verhältnis von Drücken", mathematisch einfacher, griffiger ausgedrückt werden. Eine auf die Verwendung einer solchen Formel zurückzuführende technische Wirkung läßt sich aber nicht feststellen. Mit anderen Worten: bei der praktischen Durchführung des Verfahrens nach P1 senkt der Fachmann den Druck von einem ersten auf einen zweiten Druckwert, etwa indem er sich eines geeigneten Gerätes bedient, und es ist für das technische Ergebnis unerheblich, ob die Skala dieses Geräts die Differenz, d. h. einen linearen Wert, oder das Verhältnis, also einen logarithmischen Wert, anzeigt. In beiden Fällen kann der Fachmann zulässige Wertebereiche, sei es aus Druckdifferenzen oder aus Druckquotienten, berechnen und die Skalen entsprechend beschriften. Die Kammer betrachtet dieses Merkmal daher nicht als Unterscheidungsmerkmal.

2.1.6 Bezüglich des Grenzwerts 0,75 machte die Beschwerdeführerin außerdem geltend, die Angabe in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung und ihrer Prioritätsunterlage, wonach "es ein wesentlicher Bestandteil dieser Erfindung ist, daß der zweite Druck nicht mehr als das 0,75fache des ersten Drucks beträgt", offenbare ein neues Merkmal einer neuen Erfindung gegenüber P1, wo eine solche **Einschränkung** nicht offenbart sei. P1 offenbart aber eindeutig, daß der Druck von einem ersten Druck (zwischen 10 und 4 Atmosphären) auf einen Zwischendruck (laut Beispielen zwischen 0,67 % und 0,57 % des ersten Drucks) und dann auf Atmosphärendruck gesenkt wird. P1 deckt also den theoretischen Bereich "erster Druck > Zwischendruck > Atmosphärendruck" ab, und die vorliegende An-

feature is not directly derivable from P1. Moreover, even if the skilled person could derive from the teaching of P1 that either a **difference** of pressure or a **ratio** thereof could be used for such a reduction, then the teaching of P1 would consist of a set of two items (difference, ratio) which would differ from the teaching of the present application (only a ratio); starting from P1, a selection between the two possibilities would be necessary to arrive at said claimed object, which would therefore be novel as compared to P1. However, this argument is not relevant. The first pressure and the second "reduced" pressure are related to each other, and the relation can be expressed either as a "difference of pressures" or as a "ratio of pressures". It is possible that one of said relations, for instance the "ratio of pressures", may be expressed mathematically in a simpler, more convenient way. However, no technical effect due to the use of one of these expressions could be detected. In other words, the person skilled in the art, carrying into practice the process of P1, will reduce the pressure from a first pressure to a second pressure by, for instance, controlling the appropriate apparatus and it is irrelevant for the technical result whether the scale of this apparatus is expressed as a difference, i.e. linear, or as a ratio, i.e. logarithmic. In both cases, ranges of allowable values, either of the differences of pressures or of the ratios thereof, can be calculated by said person and designed on said scales. Therefore, the Board does not consider that this first feature is a distinguishing feature.

2.1.6 Concerning the limit of 0.75, the appellant has also argued that the indication in the description of the present application and of its priority document that "it was an essential part of this invention that the second pressure be at a level no greater than 0.75 times the first pressure" disclosed a new feature of a novel invention with respect to P1 where such **limitation** had not been disclosed. However, P1 discloses unambiguously that the pressure is lowered from a first pressure (between 10 and 4 atmospheres) to an intermediate pressure (0.67% and 0.57% of the first pressure according to the examples), then to the atmospheric pressure. Therefore, the theoretical range "first pressure > intermediate pressure > atmospheric pressure" is covered by P1 and the present application appears to disclose and claim the

tique essentielle pour la réalisation de l'invention, caractéristique qui, à son avis, ne peut être déduite directement du document P1. D'ailleurs, même si l'enseignement de P1 permettait à l'homme du métier de conclure que cette réduction peut s'effectuer sur la base soit d'une **différence**, soit d'un **rapport** de pressions, cet enseignement consisterait en un ensemble de deux éléments (différence, rapport) et différerait donc de celui de la présente demande (où il n'est question que d'un rapport); partant du document P1, l'homme du métier devrait choisir entre ces deux possibilités pour parvenir à l'objet revendiqué dans la présente demande, lequel serait de ce fait nouveau par rapport à P1. Cet argument n'est toutefois pas pertinent. La première pression et la deuxième pression "réduite" sont mises en relation, et cette relation entre ces deux pressions peut être définie soit en termes de "différence", soit en termes de "rapport". Il se peut que l'une de ces relations, par exemple le "rapport", puisse constituer un mode d'expression mathématique plus simple et plus commode. Néanmoins, il n'a pu être décelé d'effet technique imputable à l'utilisation de l'un de ces modes d'expression pris en particulier. Autrement dit, l'homme du métier qui mettra en pratique le procédé selon P1 passera de la première pression à la deuxième pression réduite par rapport à la première, en se servant, par exemple, de l'appareil approprié; le résultat technique obtenu ne changera pas selon que le cadran de cet appareil indiquera des différences (valeurs linéaires) ou des rapports (valeurs logarithmiques). Dans les deux cas, l'homme du métier pourra déterminer des domaines de valeurs admissibles correspondant soit à des différences, soit à des rapports de pressions, et regraduer en conséquence le cadran en question. Par conséquent, la Chambre ne considère pas cette première caractéristique comme une caractéristique distinctive.

2.1.6 En ce qui concerne la limite supérieure de 0,75, la requérante a en outre fait valoir que dans la description de la présente demande et dans son document de priorité, il est précisé que "un élément essentiel de la présente invention est la limitation de la valeur maximum de la seconde pression à 0,75 fois la valeur de la première", et que cette indication constitue une caractéristique nouvelle d'une invention nouvelle par rapport au document P1, qui n'exposait pas une telle **limitation**. Toutefois, P1 expose sans équivoque que la première pression (entre 10 et 4 atmosphères) est amenée au niveau d'une pression intermédiaire (0,67 % et 0,57 % de la première pression, d'après les exemples), puis de la pression atmosphérique. C'est pourquoi le domaine théorique "première pression > pression intermédiaire >

meldung scheint bis auf den **willkürlichen Ausschluß** des oberen Teilbereichs und zweier bestimmter Verhältniswerte dieselbe Erfindung zu offenbaren und zu beanspruchen. Der Ausschluß mag den Umfang der Ansprüche dieser europäischen Patentanmeldung einschränken, er ändert jedoch nichts an der Natur der Erfindung.

2.1.7 Die Beschwerdeführerin brachte vor, daß die beiden Druckwerte der Ansprüche 6 und 11 in P1, die **durch einen Disclaimer** aus dem Umfang von Anspruch 1 **ausgeschlossen** seien, für den Gegenstand von Anspruch 1 nicht neuheitsschädlich sein dürften, weil dieser ja einen ganzen Druckbereich betreffe. Die Lehre von P1 ist aber, wie oben erwähnt, nicht auf die beiden Einzelwerte beschränkt, so daß auch alle übrigen unter die Offenbarung von P1 fallenden Druckverhältniswerte bei der Beurteilung der Neuheit dieses Gegenstands zu berücksichtigen sind.

2.1.8 Nach Darstellung der Beschwerdeführerin unterscheidet sich die Erfindung der vorliegenden Anmeldung in einem Maße von der Erfindung in P1, daß das Europäische Patentamt einen Einwand wegen unzulässiger Erweiterung (Art. 123 (2) EPÜ) geltend gemacht hätte, wenn der Anmelder von D1 versucht hätte, der Anmeldung in der eingereichten Fassung die in der vorliegenden Anmeldung auf Seite 4, Zeile 6 bis S. 5, Zeile 3 enthaltenen Merkmale hinzuzufügen; für die Beurteilung unzulässiger Erweiterungen nach Artikel 123 (2) EPÜ auf der einen und der Neuheit der Erfindung gegenüber einer etwaigen ersten Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ auf der anderen Seite müsse dasselbe Kriterium gelten. Die Kammer kann sich dieser These nicht anschließen. Hierbei ist zu beachten, daß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht nur ein konkreter Stand der Technik durch einen Disclaimer aus der beanspruchten Erfindung ausgeschlossen werden darf, und zwar selbst ohne Stütze des ausgeschlossenen Bereichs in den Ursprungsunterlagen (vgl. Entscheidung T 4/80, ABI. EPA 1982, 149), sondern auch ein kleinerer Teilbereich des allgemein definierten Anspruchsgegenstands, der nicht im Hinblick auf den Stand der Technik, sondern deswegen angenommen werden soll, weil er die technische Aufgabe nicht löst (vgl. unveröffentlichte Entscheidung T 313/86 vom 12. Januar 1988, Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe). Nach dieser Rechtsprechung wäre also der Ausschluß des oberen Bereichs bestimmter Verhältniswerte möglich, sofern er begründet würde.

same invention except for the **arbitrary exclusion** of the upper part of this range and of two particular values of said ratio. This exclusion may limit the scope of the claims of the present European patent application but it does not change the nature of the invention

21 7 The appellant has submitted that the particular pressure values of Claims 6 and 11 of P1 which are **excluded by a disclaimer** from the scope of Claim 1 should not deprive of novelty the subject-matter of present Claim 1, which concerns a range of pressure. However, as mentioned here above, the teaching of P1 is not limited to said two particular values and, thus, the other values of the pressure ratios covered by the disclosure of P1 have also to be taken into consideration when assessing the novelty of said subject-matter.

2.1.8 The appellant has submitted that the invention of the present application differs from the invention of P1 in such a way that an objection concerning additional subject-matter (Article 123(2) EPC) would have been made by the European Patent Office if the applicant of D1 had tried to add to the application as filed the features contained in page 4, line 6, to page 5, line 3, of the present application, and that the same criteria should apply for assessing additional subject-matter according to Article 123(2) EPC on the one hand, and the novelty of the invention as compared with a possible first application in the sense of Article 87(1) EPC, on the other hand. The Board cannot follow this hypothetical argumentation. It is to be noted in this respect that according to the established case law of the Boards of Appeal, it is permissible not only to exclude a specific state of the art from the claimed invention by a disclaimer even if the original documents give no basis for such an exclusion (cf. decision T 4/80, OJ EPO 1982, 149), but also when a smaller partial area of the generally defined subject-matter of the invention is to be excluded, not in view of the state of the art but because it does not solve the technical problem (cf. unpublished decision T 313/86 dated 12 January 1988, point 3.5 of the Reasons). Therefore, according to this case law, the disclaimer of the upper range of given ratios would be possible, if justified.

pression atmosphérique" est couvert par P1, et il apparaît que la présente demande expose et revendique la même invention, sauf pour ce qui est de l'**exclusion arbitraire** de la partie supérieure de ce domaine et de deux valeurs bien précises du rapport de pressions. Si cette exclusion limite l'étendue des revendications de la demande de brevet européen en question, elle ne modifie pas pour autant la nature de l'invention.

2.1.7 La requérante a allégué que les valeurs particulières de la pression indiquées dans les revendications 6 et 11 du document P1, valeurs **exclues par un disclaimer** de l'ensemble de valeurs couvertes par la revendication 1 de la présente demande, ne devraient pas détruire la nouveauté de l'objet de cette revendication 1, qui concerne un domaine de valeurs de la pression. Cependant, comme cela a été mentionné ci-avant, l'enseignement de P1 ne se limite pas aux deux valeurs particulières précitées, de sorte qu'il faut également tenir compte des autres valeurs des rapports de pressions couvertes par l'exposé de P1 pour apprécier la nouveauté dudit objet.

2.1.8 La requérante a fait valoir que l'invention faisant l'objet de la présente demande diffère de celle visée par P1 en ce sens que si dans le cas de D1, le demandeur avait essayé d'ajouter à sa demande telle que déposée les caractéristiques exposées de la page 4, ligne 6, à la page 5, ligne 3 de la présente demande, l'Office européen des brevets aurait émis une objection pour extension du contenu (art. 123(2) CBE); elle a ajouté que les mêmes critères doivent s'appliquer lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il y a extension du contenu au sens de l'article 123(2) CBE et si, le cas échéant, l'invention est nouvelle par rapport à une première demande au sens de l'article 87(1) CBE qui aurait pu être déposée. La Chambre ne saurait souscrire à cette argumentation fondée sur de simples hypothèses. A ce propos, il est à remarquer que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est permis d'exclure de l'invention revendiquée, au moyen d'un disclaimer, non seulement un état de la technique particulier, même si les pièces initiales de la demande ne paraissent pas conduire à une telle exclusion (cf. décision T 4/80, JO OEB 1982, 149), mais aussi une petite fraction de l'objet de la demande défini en termes généraux, et ce non pas parce qu'elle n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, mais parce qu'elle ne résoud pas ce problème technique (cf. décision non publiée T 313/86 en date du 12 janvier 1988, point 3.5 des motifs). C'est pourquoi, selon cette jurisprudence, l'on pourrait admettre l'exclusion de la partie supérieure de ce domaine de rapports de pressions, si c'était justifié.

2.1.9 Was nun die beiden ausgeschlossenen Verhältniswerte 0,56 und 0,67 betrifft, so gibt die vorliegende Anmeldung, die diese Werte in ihren Beispielen konkret offenbart, keine technische Begründung dafür, warum gerade diese Werte ausgeschlossen werden sollen. Ein Bereich wird nicht dadurch neu, daß die aus dem Beispiel eines bekannten Dokuments stammenden Werte durch Disclaimer ausgenommen werden, jedenfalls dann nicht, wenn diese Werte nicht punktförmig zu sehen sind (vgl. Entscheidung T 188/83, ABI. EPA 1984, 555).

2.1.10 Zu beachten ist, daß der Text von Seite 4, Zeile 6 bis Seite 5, Zeile 3 der vorliegenden Anmeldung außer einem Hinweis auf die Bedeutung des darin beanspruchten Grenzwerts – das 0,75fache des ersten Drucks – als weitere Information lediglich enthält, daß a) der Druckbereich zwischen Atmosphärendruck und 10 Atmosphären liegen sollte, was bereits in P1 in Zusammenhang mit den beiden o. g. Ausführungsarten offenbart wurde, und daß b) innerhalb dieses Bereichs einige niedrigere Werte zu bevorzugen sind. Darüber hinaus sind Bemerkungen über die Verfahrensschritte (Zwischenspülung) enthalten, ohne daß diese beansprucht oder erläutert würden.

2.1.11 Somit ist aus P1 kein Gegenstand ableitbar, der seiner Art nach so ausgelegt werden könnte, daß es der Fachmann aufgrund der technischen Gegebenheiten **nicht** ernsthaft in Betracht ziehen würde, die technische Lehre der Vorveröffentlichung **im Überschneidungsbereich** anzuwenden, d. h. im Bereich zwischen dem atmosphärischen Druck und dem weniger als 0,75fachen des ersten Drucks unter Ausschluß des 0,56- und des 0,67fachen. Was den ersten Grenzwert (0,75) betrifft, beziehen sich vielmehr zwei Ausführungsarten in P1 (s. Nr. 1.3.1) konkret auf Druckverhältniswerte von weniger als 0,75.

2.1.12 Die Kammer vertritt deshalb die Auffassung, daß das Merkmal, wonach im Verfahrensschritt 2 der zwischenstufige zweite Druck höher als Atmosphärendruck, aber niedriger als das 0,75fache des ersten Drucks sein muß und die Verhältniswerte 0,56 und 0,67 ausgeschlossen sind, in P1 offenbart ist.

2.1.13 Es wird nicht in Abrede gestellt, daß eine "prioritätsbegründende Anmeldung", die einer früheren "prioritätsbegründenden Anmeldung" Merkmale hinzufügt, die Grundlage für eine zweite, andere Patentanmeldung bilden kann. Im vorliegenden Fall ist je-

2.1.9 Concerning the two excluded ratios of 0.56 and 0.67, the present application, which specifically discloses said values in its examples, does not give any technical reason why these two particular values should be excluded. A range is not rendered novel by the fact that the values from the example of a prior art document are excepted by a disclaimer, at least not if these values cannot be regarded as individual (cf. decision T 188/83, OJ EPO 1984, 555).

2.1.10 It is to be noted that the text of page 4, line 6, to page 5, line 3, of the present application, in addition to mentioning the importance of the presently claimed limit of 0.75 times the first pressure, only contains the supplementary information (a) that the range of pressure should be between atmospheric pressure and 10 atmospheres, this being already disclosed in P1 in connection with the two embodiments mentioned above and (b) that some lower values within said range are preferred. It contains also considerations about the method steps (intermediate purging) which are neither claimed nor explained.

2.1.11 Thus, no matter is derivable from P1 which could be interpreted as being of a nature such that the person skilled in the art **would not**, in the light of the technical facts, seriously contemplate applying the technical teaching of the prior disclosure **in the range of overlap**, i.e. the range between atmospheric pressure and less than 0.75 times the first pressure, excluding the ratios of 0.56 and 0.67 times. On the contrary, concerning the first limit (0.75), two embodiments of P1 (see paragraph 1.3.1) are specifically concerned with values of the pressure ratios which are less than 0.75.

2.1.12 Therefore, the Board is of the opinion that the feature that the intermediate-level second pressure is above atmospheric but less than 0.75 times the first pressure, excluding the ratios of 0.56 and 0.67 times, in step (2) of the method, was disclosed in P1.

2.1.13 It is not contested that a "priority application" which adds features to a previous "priority application" can form the basis of a second, different patent application. However, it is to be noted that, in the present case, the invention of the later, second "priority

2.1.9 Pour ce qui est des deux valeurs particulières du rapport de pressions qui ont été exclues, à savoir 0,56 et 0,67, la présente demande, qui indique expressément lesdites valeurs dans ses exemples, ne donne aucune raison technique pour justifier leur exclusion. Un domaine n'est pas rendu nouveau par le fait que les valeurs calculées à partir d'un exemple donné dans un document appartenant à l'état de la technique sont exclues par un disclaimer, du moins lorsque ces valeurs ne peuvent être considérées comme ponctuelles (cf. décision T 188/83, JO OEB 1984, 555).

2.1.10 Il est à noter que dans le texte figurant de la page 4, ligne 6 à la page 5, ligne 3, de la présente demande, où est mentionnée l'importance de la limite revendiquée dans cette demande, à savoir 0,75 fois la première pression, il est simplement précisé par ailleurs que a) le domaine des valeurs de la pression devrait être compris entre la pression atmosphérique et 10 atmosphères, ce qui a déjà été exposé dans P1 à propos des deux modes de réalisation précités, et que b) certaines valeurs inférieures à l'intérieur de ce domaine sont à choisir de préférence. Ce passage comporte également des remarques concernant les étapes du procédé (purge intermédiaire), qui ne sont ni revendiquées, ni expliquées.

2.1.11 Par conséquent, l'on ne peut trouver dans P1 d'élément pouvant être considéré comme étant de nature telle que l'homme du métier, connaissant les données techniques, **n'aurait pas** envisagé sérieusement d'appliquer l'enseignement technique du document antérieur **dans le domaine de recouvrement**, c'est-à-dire le domaine qui est compris entre la pression atmosphérique et moins de 0,75 fois la première pression, les valeurs 0,56 et 0,67 du rapport de pressions étant exclues. Au contraire, pour ce qui est de la première limite (0,75), deux modes de réalisation de P1 (cf. point 1.3.1) font intervenir expressément des rapports de pressions de valeur inférieure à 0,75.

2.1.12 C'est pourquoi la Chambre considère que la caractéristique figurant à l'étape 2) du procédé, à savoir que la deuxième pression, de niveau intermédiaire, est supérieure à la pression atmosphérique tout en restant inférieure à 0,75 fois la première pression – les valeurs de 0,56 et 0,67 du rapport de pressions étant exclues –, a déjà été divulguée dans le document P1.

2.1.13 Il n'est pas contesté qu'une "demande qui ajoute des caractéristiques à une demande donnant naissance à un droit de priorité qui lui est antérieure peut servir de base pour la revendication d'un droit de priorité pour une deuxième demande de brevet, dif-

doch zu beachten, daß aus den oben genannten Gründen die Erfindung der späteren, zweiten "prioritätsbegründenden Anmeldung" (die der vorliegenden europäischen Patentanmeldung entspricht) mit der Erfindung der früheren, ersten "prioritätsbegründenden Anmeldung" übereinstimmt

2.1.14 Da sich also die spätere Anmeldung von der früheren Anmeldung nur dadurch unterscheidet, daß der Schutzbereich durch einen die Natur der Erfindung nicht verändernden Ausschluß eines Teilbereichs eingeschränkt wird (und zwar durch einen Disclaimer), und da die Erfordernisse des Artikels 87 (4) EPÜ nicht erfüllt sind, gilt diese spätere Anmeldung nicht als erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ und kann nicht als Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts dienen (vgl. Entscheidung T 73/88, ABI EPA 1992, 557).

2.1.15 Die am 19. März 1985 in den USA eingereichte Patentanmeldung Nr. 713 503, deren Priorität in der vorliegenden Anmeldung in Anspruch genommen wird, gilt also nicht als erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ, so daß die Personen, die sie ordnungsgemäß eingereicht haben, für die Anmeldung zum europäischen Patent nicht von einem Prioritätsrecht Gebrauch machen können.

2.2 Neuheit

2.2.1 Da das Prioritätsrecht nicht in Anspruch genommen werden kann, gilt für die vorliegende europäische Patentanmeldung als wirksames Datum der Tag ihrer Einreichung beim Europäischen Patentamt, also der 14. März 1986. Da aber am 3. April 1985, also vor dem wirksamen Anmeldetag dieser Patentanmeldung, D1 veröffentlicht wurde und der Gegenstand des Anspruchs 1 aus D1 bekannt ist (s. oben), ist Anspruch 1 nicht neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ.

2.2.2 Dem Hauptantrag kann somit nicht stattgegeben werden (Art. 54 (1) und (2) sowie 97 (1) EPÜ).

3. ...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

application" (corresponding to the present European patent application) is the same as the invention of the former, first "priority application", for the reasons given here above

2.1.14 Thus, since the subsequent patent application is only distinguished over the previous application by a limitation of the scope of protection by exclusion of a part of a range (in particular by a disclaimer) which does not change the nature of the invention, and since the conditions of Article 87(4) EPC are not met, said subsequent patent application is not a first application in the sense of Article 87(1) EPC and cannot serve as a basis for claiming a right of priority (cf. decision T 73/88, OJ EPO 1992, 557)

2.1.15 Therefore, the patent application No. 713 503 filed in the USA on 19 March 1985, mentioned in the present application for claiming priority, is not a first application in the sense of Article 87(1) EPC and, thus, the persons who have duly filed it cannot enjoy, for the purpose of filing a European patent application, a right of priority with respect to said European application.

2.2 Novelty

2.2.1 Since the right of priority cannot be enjoyed, the effective date for the present European patent application is the date of filing at the European Patent Office, i.e. 14 March 1986. However, since D1 was published on 3 April 1985, i.e. before the effective date of filing of the present application, and since the subject-matter of Claim 1 is known from D1 (see paragraphs above), therefore, the subject-matter of Claim 1 lacks novelty in the sense of Article 54 EPC

2.2.2 Therefore, the main request is not allowable (Articles 54(1) and (2) and 97(1) EPC).

3. ...

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed

férente de ladite demande antérieure. Toutefois, il convient d'observer qu'en l'espèce, l'invention sur laquelle porte la deuxième "demande donnant naissance à un droit de priorité" (la demande ultérieure, dont la priorité est revendiquée pour la présente demande de brevet européen) est la même que celle sur laquelle porte la première "demande donnant naissance à un droit de priorité", pour les raisons exposées ci-avant.

2.1.14 Dès lors, puisque la demande de brevet ultérieure ne se distingue de la précédente que par la limitation apportée à l'étendue de la protection du fait de l'exclusion d'une partie d'un domaine de valeurs (notamment grâce à un disclaimer), ce qui ne modifie pas la nature de l'invention, et puisque les conditions requises à l'article 87(4) CBE ne sont pas remplies, cette demande de brevet ultérieure ne constitue pas une première demande au sens de l'article 87(1) CBE, et elle ne peut servir de base pour la revendication d'un droit de priorité (cf. décision T 73/88, JO OEB 1992, 557).

2.1.15 En conséquence, la demande de brevet n° 713 503, déposée aux USA le 19 mars 1985, dont la présente demande revendique la priorité, ne constitue pas une première demande au sens de l'article 87(1) CBE; il s'ensuit que les personnes qui l'ont valablement déposée ne peuvent bénéficier d'un droit de priorité pour le dépôt par la suite d'une demande de brevet européen

2.2 Nouveauté

2.2.1 Etant donné que le bénéficiaire du droit de priorité ne peut être accordé, la date effective de la présente demande de brevet européen est celle de son dépôt à l'Office européen des brevets, à savoir le 14 mars 1986. Toutefois, puisque le document D1 a été publié le 3 avril 1985, c'est-à-dire avant la date de dépôt effective de la présente demande, et que l'objet de la revendication 1 découle du document D1 (voir points précédents), cet objet de la revendication 1 n'est pas nouveau au sens de l'article 54 CBE.

2.2.2 En conséquence, la requête principale n'est pas admissible (art. 54(1) et (2) et 97(1) CBE)

3. ...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté