

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b> Die Beschwerde wird zurückgewiesen.	<b>For these reasons it is decided that:</b> The appeal is dismissed.	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b> Le recours est rejeté

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 21. Januar 1992  
T 689/90 - 3.4.1 \*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson

Mitglieder: H. J. Reich  
U. Himmler

**Anmelder: Raychem Corporation**

**Stichwort: Ereignisdetektor/  
RAYCHEM**

**Artikel: 78 (1) b), 123 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "auf ein in der Beschreibung in Bezug genommenes Dokument zurückgehende Änderungen"**

*Leitsätze*

*I. Für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ gehören Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, sondern nur in einem in dieser Beschreibung in Bezug genommenen Dokument beschrieben sind, prima facie nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung". Nur unter bestimmten Umständen können solche Merkmale im Wege einer Änderung in die Ansprüche einer Anmeldung aufgenommen werden.*

*II. Eine solche Änderung bedeutet keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn aus der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist,*

*a) daß für diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann;*

*b) daß diese Merkmale zum technischen Ziel der Erfindung und somit zur Lösung der der anmeldungsgemäßen Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitragen;*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 21 January 1992  
T 689/90 - 3.4.1 \*  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson

Members: H.J. Reich  
U. Himmler

**Applicant: Raychem Corporation**

**Headword: Event detector/  
RAYCHEM**

**Article: 78(1)(b), 123(2) EPC**

**Keyword: "Amendments based on cross-referenced document identified in description"**

*Headnote*

*I Features which are not disclosed in the description of the invention as originally filed but which are only described in a cross-referenced document which is identified in such description are prima facie not within "the content of the application as filed" for the purpose of Article 123(2) EPC. It is only under particular conditions that such features can be introduced by way of amendment into the claims of an application*

*II. Such an amendment would not contravene Article 123(2) if the description of the invention as filed leaves no doubt to a skilled reader:*

*(a) that protection is or may be sought for such features;*

*(b) that such features contribute to achieving the technical aim of the invention and are thus comprised in the solution of the technical problem underlying the invention which is the subject of the application;*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 21 janvier 1992  
T 689/90 - 3.4.1 \*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Présidente G. D. Paterson

Membres: H.J. Reich  
U. Himmler

**Demandeur: Raychem Corporation**

**Référence: détecteur d'événements/RAYCHEM**

**Article: 78(1)(b), 123(2) CBE**

**Mot-clé: "Modifications fondées sur un document de référence indiqué dans la description"**

*Sommaire*

*I. Les caractéristiques qui n'ont pas été divulguées dans la description de l'invention telle que déposée initialement et qui ne sont décrites que dans un document de référence indiqué dans la dite description ne font, de prime abord, pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", au sens où l'entend l'article 123(2) CBE. Ce n'est que sous certaines conditions que ces caractéristiques peuvent être intégrées dans les revendications d'une demande par le biais d'une modification.*

*II. Une telle modification n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE si pour l'homme du métier il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée:*

*a) que la protection est ou pourrait être recherchée pour ces caractéristiques;*

*b) que de telles caractéristiques concourent à la réalisation de l'objectif technique poursuivi par l'invention et font de ce fait partie de la solution du problème technique qui sous-tend l'invention revendiquée dans la demande;*

\* 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.

\* 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.

\* 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 DM par page.

c) daß diese Merkmale eindeutig implizit zur Beschreibung der in der eingereichten Anmeldung enthaltenen Erfindung (Art. 78 (1) b) EPÜ) und damit zum Offenbarungsgehalt dieser Anmeldung (Art. 123 (2) EPÜ) gehören;

d) daß diese Merkmale in dem gesamten technischen Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar sind.

(c) that such features implicitly clearly belong to the description of the invention contained in the application as filed (Article 78(1)(b) EPC), and thus to the content of the application as filed (Article 123(2) EPC);

(d) that such features are precisely defined and identifiable within the total technical information within the reference document.

c) que de telles caractéristiques sont de toute évidence comprises implicitement dans la description de l'invention que doit comporter la demande lors du dépôt (article 78(1)(b) CBE), et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE);

d) que lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées parmi l'ensemble des informations techniques que renferme le document de référence.

## Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 302 557.5 (Veröffentlichungsnummer 0 160 440) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen....

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche 1 und 9 des Hauptantrags jeweils eine Änderung enthielten, die gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 8, 10 und 11 des ersten Hilfsantrags keine erfindnerische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ aufweise und daß Anspruch 9 des ersten Hilfsantrags sowie Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags jeweils eine Änderung enthielten, die gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

III. Zu der Feststellung, daß Anspruch 9 des Hauptantrags und Anspruch 9 des zweiten Hilfsantrags je eine Änderung enthielten, die gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, sei ausgeführt, daß die geänderten Ansprüche jeweils das Merkmal enthielten, daß "mindestens entweder das Ortungsteil (11) oder das Rückführteil (12) einen Metallkern und eine längliche Hülse aufweist, die den Kern elektrisch leitend umgibt und aus einem leitfähigen Polymer besteht". Die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt insbesondere folgenden Satz, der nach Aussage der Anmelderin eine tragfähige Grundlage für das o. g. Merkmal abgeben sollte: "Nähere Angaben zu geeigneten Ortungs-, Versorgungs- und Rückführteilen sind der Anmeldung mit der US-Nr. 509 897 zu entnehmen" (s. S. 11, Zeilen 1 bis 3 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung).

Die o. g. Feststellung wurde von der Prüfungsabteilung damit begründet, daß das beantragte Merkmal in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung weder explizit noch implizit enthalten sei, weil die in Bezug genommene US-Anmeldung (im folgenden "US-509 897" genannt) am Prioritätstag der streitigen Anmeldung

## Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 302 557.5 (publication No. 0 160 440) was refused by a decision of the Examining Division. ...

II. The reason given for the refusal was that Claims 1 and 9 of the main request each included an amendment which contravened Article 123(2) EPC, that the subject-matter of Claims 1 to 8, 10 and 11 of the first subsidiary request did not involve an inventive step in the sense of Article 56 EPC, and that Claim 9 of the first subsidiary request and Claim 1 of the second subsidiary request each included an amendment which contravened Article 123(2) EPC.

III. With reference to the above findings that Claim 9 of the main request and Claim 9 of the second subsidiary request each included an amendment which contravened Article 123(2) EPC, in each case the amended claim included the feature that "at least one of the locating member (11) and the return member (12) comprises a metal core and an elongate jacket which electrically surrounds the core and which is composed of a conductive polymer". The description as originally filed included the following sentence in particular which was said by the applicant to provide a proper basis for the above feature: "For further details of suitable locating, source, and return members, reference should be made to the application corresponding to US Serial No. 509 897" (see page 11, lines 1 to 3, of the description as originally filed).

As reasons for the above findings, the Examining Division held that the claimed feature was not explicitly or implicitly set out in the application as originally filed, because the United States application referred to (hereafter "US 509 897") had not been published at the priority date of the application in suit. Thus the content of

## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 302 557 5 (numéro de publication: 0 160 440) a été rejetée par décision de la division d'examen....

II. Comme motif du rejet, la division d'opposition a fait valoir que les revendications 1 et 9 selon la requête principale comportaient chacune une modification contraire à l'article 123(2) CBE, que l'objet des revendications 1 à 8, 10 et 11 de la première requête subsidiaire n'impliquait pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE, et que la revendication 9 de la première requête subsidiaire ainsi que la revendication 1 de la seconde requête subsidiaire renfermaient toutes deux une modification contraire à l'article 123(2) CBE.

III. En ce qui concerne la constatation de la division d'opposition selon laquelle la revendication 9 de la requête principale et la revendication 9 de la seconde requête subsidiaire renfermaient toutes deux une modification contraire à l'article 123(2) CBE, il est à noter que, dans un cas comme dans l'autre, la revendication modifiée comportait une caractéristique selon laquelle "l'élément de localisation (11) et/ou l'élément de retour (12) comprend (comprennent) une âme métallique et une gaine allongée qui entoure électriquement l'âme et qui est composée d'un polymère conducteur". La demanderesse considère que cette caractéristique de la description se fonde en particulier sur la phrase suivante de la description déposée initialement: "Pour de plus amples détails concernant l'élément source, l'élément de localisation et l'élément de retour appropriés, il y a lieu de se reporter à la demande correspondant au document US 509 897" (cf. page 11, lignes 1 à 3 de la description déposée initialement).

A l'appui de ses constatations, la division d'examen a souligné que la demande déposée initialement n'exposait nullement la caractéristique revendiquée, que ce soit de façon explicite ou implicite, étant donné que la demande américaine à laquelle il était fait référence (dénommée ci-après "US 509 897") n'avait pas encore été

noch nicht veröffentlicht gewesen sei. Somit sei der Inhalt der US-509 897 nicht als Teil der Beschreibung in der eingereichten Fassung zu betrachten.

Die Prüfungsabteilung vertrat ferner die Auffassung, daß das beanspruchte Merkmal - auch wenn es unmittelbar aus der US- 509897 hergeleitet werden könne - in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht eindeutig als wesentliches Merkmal der Vorrichtung bezeichnet worden sei, für die Schutz begehrt werde. Sie erklärte in diesem Zusammenhang, daß "eine Anmeldung hinsichtlich der erfindungserheblichen Merkmale im Interesse einer klaren und ausreichenden Offenbarung der Erfindung aus sich selbst heraus verständlich sein müsse".

Die Prüfungsabteilung wich damit von der seitens der Anmelderin angezogenen Entscheidung T 6/84 ab, und zwar insbesondere deshalb, weil in der Entscheidung T 6/84 der dem Anspruch hinzuzufügende Gegenstand in einem veröffentlichten Patent enthalten und damit eindeutig und zweifelsfrei einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bildete.

IV. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung einen neuen Haupt- und einen neuen Hilfsantrag ein. Im Zusammenhang mit dem aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ erhobenen Einwand wurde in der Beschwerdebegründung auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA, insbesondere auf C-II, 4.18, verwiesen.

Die Beschwerdekammer erließ zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung einen Bescheid mit der vorläufigen Stellungnahme, daß Anspruch 1 des Hauptantrags Artikel 56 EPÜ nicht zu entsprechen scheine und daß Anspruch 7 des Hauptantrags sowie Anspruch 1 des Hilfsantrags Änderungen zu enthalten schienen, die im Hinblick auf die unter Nummer III dargelegte Sachlage gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen dürften. So scheine insbesondere die genaue Bezeichnung der US-509 897 und der korrespondierenden Anmeldung unklar zu sein, was ihre Auffindung erschwere; außerdem gehe aus der Bezugnahme auf die US-509 897 nicht klar hervor, daß die sog. "näheren Angaben" eindeutig - wie in der Entscheidung T 6/84 gefordert - zu der Erfindung gehörten, für die Schutz begehrt werde.

V. Vor der mündlichen Verhandlung am 15. Januar 1992 gab die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme ab, in der es hieß, daß sie unbeschadet ihrer Rechte beschlossen habe, die Paten-

US 509 897 was not considered to form part of the description as filed.

The Examining Division also held that even if the claimed feature could be directly derived from US 509897, the feature had not been unequivocally identified as an essential feature of the apparatus for which protection was sought, in the application as originally filed. In this connection the Examining Division stated that "an application has to be self-contained in respect of the essential features defining the invention, in the interest of clarity and sufficient disclosure of the invention".

The Examining Division distinguished decision T 6/84, which had been relied upon by the applicant, from the present case, in particular because in decision T 6/84 the subject-matter sought to be added to the claim was incorporated in a published patent, and clearly and unequivocally formed an essential part of the invention.

IV. The appellant lodged an appeal against the above decision and filed new main and subsidiary requests with the grounds of appeal. In connection with the objection under Article 123(2) EPC, the grounds of appeal referred to the Guidelines for Examination in the EPO, especially C-II, 4.18.

The Board of Appeal issued a communication accompanying a summons to oral proceedings, in which preliminary views were expressed to the effect that Claim 1 of the main request did not appear to satisfy Article 56 EPC, and that Claim 7 of the main request and Claim 1 of the subsidiary request appeared to include amendments which contravened Article 123(2) EPC, having regard to the circumstances set out in paragraph III above. In particular, the precise identification of US 509897 and its corresponding application appeared to be unclear, and its retrieval not easy, and furthermore, the reference to US 509 897 did not appear to make it clear that the "further details" referred to, unequivocally formed part of the invention for which protection was sought, as required by decision T 6/84.

V. Prior to the oral proceedings on 15 January 1992, the appellant filed observations in which it was stated that the appellant had decided without prejudice not to contest the patentabil-

publiée à la date de priorité de la demande en litige. Par conséquent, pour la division d'examen, le contenu de US 509 897 ne faisait pas partie de la description déposée initialement.

La division d'examen a également fait observer que même si elle pouvait être déduite directement de US 509 897, la caractéristique revendiquée n'avait pas été, dans la demande déposée initialement, identifiée sans équivoque comme étant la caractéristique essentielle du dispositif pour lequel la protection était recherchée. A cet égard, la division d'examen a affirmé que "pour que l'invention puisse être exposée de façon suffisamment claire et complète, l'exposé dans la demande des caractéristiques essentielles qui définissent l'invention doit se suffire à lui-même".

La division d'examen a déclaré qu'en l'occurrence la situation était différente de celle dont il était question dans la décision T 6/84 dont a excipé la demanderesse, notamment parce que dans l'affaire T 6/84, l'objet que l'on cherchait à ajouter à la revendication faisait partie intégrante d'un brevet publié et constituait de toute évidence un élément essentiel de l'invention.

IV. La demanderesse a formé un recours contre la décision précitée et a produit une nouvelle requête principale et une nouvelle requête subsidiaire en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. En ce qui concerne l'objection soulevée au titre de l'article 123(2) CBE, le mémoire exposant les motifs du recours faisait référence aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, notamment au point C-II, 4.18.

Dans une notification jointe à une citation à comparaître à une procédure orale, la Chambre a émis un avis préliminaire selon lequel la revendication 1 de la requête principale ne semblait pas satisfaire aux dispositions de l'article 56 CBE, et la revendication 7 de la requête principale et la revendication 1 de la requête subsidiaire semblaient renfermer des modifications qui allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE, compte tenu de ce qui a été exposé au point III ci-dessus. Il semblait notamment que l'indication concernant US 509 897 et la demande correspondante manquait de clarté et de précision et qu'il n'était pas facile de trouver ces documents; en outre, il ne ressortait pas clairement du passage où il était fait référence à US 509 897 que les "plus amples détails" qui y étaient évoqués faisaient indiscutablement partie de l'invention pour laquelle la protection était recherchée, comme l'exigeait la décision T 6/84.

V. Avant la procédure orale du 15 janvier 1992, la requérante, présentant ses observations, a déclaré, sous toutes réserves, qu'elle n'entendait pas remettre en question la brevetabilité de la re-

tierbarkeit des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht zu erörtern. Sie reichte deshalb einen neuen Hauptantrag ein, in dem die Gegenstände der früheren Ansprüche 1 und 7 miteinander kombiniert waren. Sie gab ferner an, daß ihre kommerziellen Interessen in erster Linie auf die Verwendung ihrer Technologie der leitfähigen Polymere gerichtet seien und daß der neue Anspruch des Hauptantrags die kommerziell verwertbaren technischen Merkmale enthalte.

Die Stellungnahme der Beschwerdeführerin enthielt auch eine Information darüber, wie die US-509 897 (und damit auch die korrespondierende europäische Anmeldung) ermittelt werden könne.

VI....

VII. Die mündliche Verhandlung fand am 21. Januar 1992 vor der Kammer statt; am Schluß der Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage ...

VIII. Zu der sowohl den Haupt- als auch den Hilfsantrag betreffenden Kernfrage, ob die Aufnahme des Merkmals H in den Anspruch 1 des Hauptantrags und eines identisch lautenden Merkmals in den Anspruch 1 des Hilfsantrags die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt, brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

a) Aus dem Wortlaut auf Seite 11, Zeilen 1 bis 3 der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung gehe klar hervor, daß der Fachmann "**nähere Angaben**" zum Ortungs-, zum Rückführ- und zum Versorgungsteil dem Bezugsdokument entnehmen müsse, das als US-509 897 bezeichnet sei und den Fachmann ohne weiteres zu der korrespondierenden europäischen Patentanmeldung, nämlich

D1: EP-A-0 133 748,

führe

Ein Fachmann erkenne die Bedeutung dieses Dokuments, das in der Anmeldung siebenmal erwähnt werde. Außerdem betreffe die vorliegende Anmeldung das spiegelbildliche Gegenstück zu der im Bezugsdokument D1 beschriebenen Vorrichtung und könne deshalb als weitere Anmeldung einer nahverwandten Erfindung angesehen werden. Die Worte "nähere Angaben" seien als Kurzformulierung einer Bezugnahme gewählt worden, um dem etwaigen Einwand des EPA, der gesamte Inhalt des Dokuments D1 sei in der vorliegenden Anmeldung enthalten, zu begegnen.

ity of Claim 1 of the main request. A new main request was therefore filed in which the subject-matter of the previous Claims 1 and 7 was combined. It was also stated that the appellant's commercial interest primarily involved the use of its conductive polymer technology and that the new claim of the main request includes the commercially useful technical features.

The appellant's observations also included information concerning the way in which US 509 897 (and thus the European application corresponding to it) could be identified.

VI....

VII. Oral proceedings were held before the Board on 21 January 1992, at the end of which the appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of ...

VIII. As to the central question common to the main and subsidiary requests, namely whether the inclusion of feature (H) in Claim 1 of the main request and the inclusion of an identically worded feature into Claim 1 of the auxiliary request satisfies the requirements of Article 123(2) EPC, the appellant argued essentially as follows:

(a) The wording of the description of the present application, page 11, lines 1 to 3, is a clear indication that the skilled reader has to look for "**further details**" of the locating, return and source members to the reference document, which is cited as US 509 897, but leads the skilled reader easily to the corresponding European patent application, i.e. to document:

D1: EP-A-0 133 748.

A skilled reader is aware of the importance of this document, which is mentioned seven times in the application. Moreover, the present application concerns a mirror picture of the apparatus described in reference document D1 and can therefore be regarded as an additional application in respect of a closely related invention. The words "further details" were chosen as a shortened form of reference in order to avoid a potential objection by the EPO that the entire content of document D1 is comprised in the present application.

vention 1 de sa requête principale. Elle a par conséquent formulé une nouvelle requête principale, qui reprenait en les combinant les objets des précédentes revendications 1 et 7. Dans ses observations, la requérante indiquait également que ce qui l'intéressait avant tout du point de vue commercial, c'était l'utilisation des techniques qu'elle avait mises au point dans le domaine des polymères conducteurs, et que la nouvelle revendication de sa requête principale comprenait ces caractéristiques techniques utiles d'un point de vue commercial.

Dans ses observations, la requérante indiquait également comment identifier la demande US 509 897 et, partant, la demande de brevet européen correspondante.

VI... .

VII. A l'issue de la procédure orale qui s'est tenue devant la Chambre le 21 janvier 1992, la requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base de ...

VIII. En ce qui concerne la question-clé que soulèvent aussi bien la requête principale que la requête subsidiaire, celle de savoir si l'intégration de la caractéristique (H) dans la revendication 1 de la requête principale et d'une caractéristique de formulation identique dans la revendication 1 de la requête subsidiaire satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE, la requérante a essentiellement avancé les arguments suivants:

a) Dans la description de la présente demande, il est clairement indiqué, à la page 11, lignes 1 à 3, que pour trouver "**de plus amples détails**" sur l'élément source, l'élément de localisation et l'élément de retour, le lecteur doit se reporter au document US 509 897, lequel amène tout naturellement l'homme du métier à consulter la demande de brevet européen correspondante, c'est-à-dire le document:

D1: EP-A-0 133 748.

Le document susmentionné étant mentionné sept fois dans la présente demande, son importance ne peut échapper au lecteur. De surcroît, la présente demande portant sur un dispositif qui est une réplique du dispositif décrit dans le document de référence D1, elle peut être considérée comme une demande additionnelle ayant trait à une invention étroitement apparentée. L'expression "de plus amples détails" est un raccourci qui a été choisi pour cette référence, de manière à éviter que l'OEB ne puisse objecter que la présente demande englobe tout le contenu du document D1.

b) Anhand des Wortlauts auf Seite 11, Zeilen 1 bis 3 der vorliegenden Anmeldung könne der Fachmann feststellen, daß auf Seite 23, Zeilen 9 bis 19 und auf den Seiten 25 bis 27 des Bezugsdokuments D1 Material und Struktur des Ortungs-, des Rückführ- und des Versorgungsteils als eigenständige technische Gebilde beschrieben seien. Es bedürfe keiner komplizierten Wahl oder Auswahl, um aus dem Dokument D1 die Lehre abzuleiten, daß das Ortungs- und das Rückführteil einen Metallkern und eine längliche Hülse aufwiesen, die den Kern elektrisch leitend umgibt und aus einem leitfähigen Polymer bestehe.

c) Entsprechend der Entscheidung T 6/84 sei es zulässig, Gegenstände aus einem in einer Anmeldung in Bezug genommenen Dokument in einen unabhängigen Anspruch dieser Anmeldung aufzunehmen, um diesem Anspruch einen erfinderischen technischen Gehalt zu verleihen und diese Gegenstände damit zu einem Teil der Erfindung zu machen. Obwohl es in T 6/84 heiße, daß **alle** offenbaren zusammengehörigen wesentlichen Strukturmerkmale in den Anspruch übernommen werden müßten, müsse es auch zulässig sein, nur eines davon in den Anspruch aufzunehmen und die übrigen wegzulassen.

d) Die anmeldungsgemäße Erfindung sei in dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 definiert, dessen Gegenstand u. a. ein Ortungs- und ein Rückführteil aufweise. Es liege also auf der Hand, daß die "näheren Angaben" zu diesen Teilen im Sinne der Entscheidung T 6/84 zur Erfindung gehörten. Ein weiterer technischer Zusammenhang, der zeige, daß ein mit einem leitfähigen Polymer überzogener Metallkern des Ortungs- und des Rückführteils zur Erfindung gehöre, ergebe sich aus der Angabe (s. Beschreibung, Seite 7, Absatz 2), daß die Impedanz der Verbindung von Bedeutung sei und bekannt sein müsse, sowie daraus, daß mit einem solchen mit einem leitfähigen Polymer umgebenen Metallkern eine Vielzahl von Ereignissen aufgespürt werden könne.

e) Auch in der Entscheidung T 784/89 (ABl. EPA 1992, 438) gehe es um einen Fall, in dem ein Gerät, das in einer in der ursprünglichen Anmeldung in Bezug genommenen Vorveröffentlichung zur Verwendung in einem bestimmten Verfahren offenbart war, als in der Anmeldung in der eingereichten Fassung implizit offenbart betrachtet worden sei. Analog zu dieser Entscheidung sei demnach auch der technische Informationsgehalt des Dokuments D1 als in der vorliegenden Anmeldung implizit offenbart anzusehen. Außerdem sei mit der Entscheidung T 784/89 ein un-

(b) Following the text in the present application, page 11, lines 1 to 3, the skilled reader would find that in reference document D1, page 23, lines 9 to 19, pages 25 to 27, material and structure of the locating, return and source members are described as self-contained technical entities. No difficult choice or selection is necessary in order to derive from document D1 the teaching that the locating member and the return member comprise a metal core and an elongate jacket which electrically surrounds the core and which is composed of a conductive polymer.

(c) According to decision T 6/84 it is allowable to transfer subject-matter from a reference document mentioned in an application into an independent claim of this application in order to give this claim a technical content which implies an inventive step, rendering thus the transferred subject-matter part of the invention. Though decision T 6/84 states that **all** the essential structural features, which are disclosed and which belong together must be incorporated into the claim, it must be allowed to transfer all, to take one into the claim and to cancel the others.

(d) The invention according to the present application is defined in originally filed Claim 1, the subject-matter of which comprises *inter alia* a locating member and a return member. Therefore, it is evident that the "further details" of these members represent parts of the invention in the sense of decision T 6/84. An additional technical link which shows that a conductive polymer coated metallic core of the locating and return member is part of the invention, is given in the description, page 7, paragraph 2, indicating that the impedance of the connection is of importance and must be known, and in the fact that with such a conductive-polymer-surrounded metal core a large variety of events may be sensed.

(e) Furthermore, decision T 784/89 (OJ EPO 1992, 438) is concerned with a case where an apparatus, which was disclosed for use in a particular method in a prior art document referred to in the original application, was regarded as implicitly disclosed in the application as filed. By analogy with this decision, the technical content of document D1 has to be regarded as implicitly disclosed in the present application. Moreover, in decision T 784/89 an independent apparatus claim was allowed, though apparatus features were exclusively

b) Se reportant au document D1, comme l'y invite la présente demande, page 11, lignes 1 à 3, l'homme du métier constatera que dans ce document de référence D1, page 23, lignes 9 à 19 et pages 25 à 27, les matériaux et la structure de l'élément de localisation, de l'élément de retour et de l'élément source sont décrits comme des éléments techniques indépendants, et il n'aura pas de mal à faire un choix parmi les éléments divulgués dans le document D1 pour en tirer l'enseignement selon lequel l'élément de localisation et l'élément de retour comprennent une âme métallique et une gaine allongée qui entoure électriquement l'âme et qui est composée d'un polymère conducteur.

c) Selon la décision T 6/84, il est permis de transférer dans une revendication indépendante d'une demande des éléments provenant d'un document cité dans cette demande afin de conférer à ladite revendication un contenu technique impliquant une activité inventive, les éléments transférés devenant alors partie de l'invention. Bien qu'il soit indiqué dans la décision T 6/84 que "les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent **toutes** être intégrées dans la revendication", il doit être permis de les transférer toutes ou d'en intégrer une seule, en excluant toutes les autres, dans la revendication.

d) L'invention selon la présente demande est définie dans la revendication 1 déposée initialement, qui concerne notamment un élément de localisation et un élément de retour, si bien que de toute évidence les "plus amples détails" concernant ces éléments font partie de l'invention au sens où l'entend la décision T 6/84. Autre lien de nature technique qui prouve que l'âme métallique entourée d'un polymère conducteur dans l'élément de localisation et l'élément de retour fait partie de l'invention, il est indiqué à la page 7, paragraphe 2 de la description que l'impédance de la connexion constitue un facteur important qui doit être connu, et il est de fait qu'une âme métallique ainsi entourée d'un polymère conducteur permet de détecter l'apparition d'événements très divers.

e) D'autre part, dans la décision T 784/89 (JO OEB 1992, 438), il a été considéré qu'un dispositif dont l'utilisation dans un procédé donné a été divulguée dans un document de l'état de la technique cité dans le texte initial de la demande est implicitement divulgué dans cette demande telle qu'elle a été déposée. Par analogie avec cette décision, le contenu technique du document D1 doit donc être considéré comme étant implicitement divulgué dans la présente demande. En outre, dans cette décision T 784/89, une revendication indépendante pour un

abhängiger Geräteanspruch zugelassen worden, obwohl die Geräte Merkmale ausschließlich in der angeführten Vorveröffentlichung offenbart gewesen seien. In Anlehnung an diese Entscheidung könnten daher Struktur und Material des Ortungs- und des Rückführteils - auch wenn sie nur in dem Bezugsdokument D1 offenbart seien - in den unabhängigen Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung aufgenommen werden.

IX....

### Entscheidungsgründe

1 Artikel 123 (2) EPÜ- Anspruch 1 des Haupt- und des Hilfsantrags

1.1 Wie unter Nummer V dargelegt, umfaßt die Erfindung, die Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl des Haupt- als auch des Hilfsantrags ist, das in Absatz H des Anspruchs 1 des Hauptantrags dargelegte Merkmal, das erst nach Einreichung der Anmeldung im Wege eines Änderungsvorschlags in die Ansprüche aufgenommen worden war. Dem Anmelder ist bekannt, daß sowohl der Haupt- als auch der Hilfsantrag zurückgewiesen werden müssen, falls die vorgeschlagene Aufnahme dieses Merkmals in die Ansprüche gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen sollte; da der Kammer keine anderen Anträge vorliegen, müßte dann auch die Beschwerde und damit die Anmeldung zurückgewiesen werden. Der Prüfung nach Artikel 123 (2) EPÜ kommt deshalb bei dieser Beschwerde zentrale Bedeutung zu.

1.2 In der Beschwerde geht es um die generelle Frage, unter welchen Umständen eine Bezugnahme auf ein anderes Dokument in eine europäische Patentanmeldung aufgenommen werden darf und welche Wirkung eine solche Bezugnahme insbesondere dann hat, wenn ein Teil des Inhalts des in Bezug genommenen Dokuments im Wege einer Änderung in den Hauptanspruch der Anmeldung aufgenommen werden soll.

Eine der Grundanforderungen an eine europäische Patentanmeldung ist in Artikel 78 (1) b) EPÜ genannt, nämlich, daß sie "eine Beschreibung der Erfindung" enthalten muß. *Prima facie* müssen daher alle wesentlichen Merkmale der Erfindung, für die Schutz begehrt wird oder begehrt werden kann, in die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung aufgenommen werden. Diese Auffassung wird auch in den Richtlinien für die Prüfung beim EPA, C-II, 4.18 vertreten, wo es heißt, daß "die Patentschrift hinsichtlich der wesentlichen Merkmale der Erfindung aus sich heraus, d. h. ohne

disclosed in the cited prior art document. Hence, following this decision, structure and material of the locating and return members - though only disclosed in reference document D1 - may be introduced into independent Claim 1 of the present application.

IX....

### Reasons for the Decision

1. Article 123(2) EPC- Claim 1 of the main and auxiliary requests

1.1 As discussed in paragraph V above, the invention which is the subject of Claim 1 of both the main and subsidiary requests includes the feature which is set out in paragraph (H) of Claim 1 of the main request, this feature having been introduced into the claims by way of proposed amendment after the application was filed. As was accepted by the appellant, if the proposed amendments to introduce this feature into the claims contravene Article 123(2) EPC, both the main and the subsidiary requests must be refused, and, there being no other requests before the Board, the appeal must be dismissed and the application consequently refused. The objection under Article 123(2) EPC is therefore central to the appeal.

1.2 The appeal raises a general question as to the circumstances in which it is permissible for a European patent application to include a cross-reference to another document, and as to the effect of such a cross-reference, in particular when some of the contents of the cross-referenced documents are sought to be included in the main claim of the application by way of amendment.

A basic requirement for a European patent application is set out in Article 78(1)(b) EPC, namely that such an application "shall contain a description of the invention". *Prima facie*, therefore, all the essential features of the invention for which protection is, or may be, sought should be included in the description as such and as originally filed. This view is reflected in the Guidelines, C-II, 4.18, where it is stated that "the patent specification should, regarding the essential features of the invention, be self-contained, i.e. capable of being understood without reference to any other

dispositif avait été admise bien que les caractéristiques de ce dispositif n'aient été divulguées que dans ce document de l'état de la technique qui avait été cité. Par conséquent, si l'on en juge par cette décision, il doit être possible d'intégrer dans la revendication indépendante 1 de la présente demande les caractéristiques concernant la structure et le matériau de l'élément de localisation et de l'élément de retour - bien qu'elles n'aient été divulguées que dans le document de référence D1.

IX....

### Motifs de la décision

1. Article 123(2) CBE - Revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire

1.1 Comme il est indiqué au point V ci-dessus, l'invention sur laquelle porte la revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire inclut la caractéristique exposée au point (H) de la revendication 1 de la requête principale, caractéristique qui a été intégrée dans ces revendications par le biais d'une modification proposée après le dépôt de la demande. Comme l'a reconnu la requérante, si les modifications proposées en vue d'intégrer la dite caractéristique dans ces revendications sont contraires à l'article 123(2) CBE, la requête principale et la requête subsidiaire doivent toutes deux être rejetées, auquel cas aucune autre requête n'ayant été soumise à la Chambre, le recours et par voie de conséquence la demande doivent être rejetés. L'objection soulevée au titre de l'article 123(2) CBE revêt donc une importance fondamentale pour le recours.

1.2 Le recours pose d'une façon générale la question de savoir dans quelles circonstances l'on peut admettre qu'une demande de brevet européen fasse référence à un autre document, et quelle est l'incidence d'une telle référence, notamment lorsque l'on cherche par le biais d'une modification à inclure une partie du contenu d'un tel document dans la revendication principale de la demande.

Une condition fondamentale énoncée à l'article 78(1)(b) CBE est que la demande de brevet européen "doit contenir une description de l'invention". Il semble donc que l'on puisse en conclure de prime abord que toutes les caractéristiques essentielles de l'invention pour lesquelles la protection est recherchée ou pourrait être recherchée doivent être incluses dans la description en tant que telle, telle qu'elle a été déposée initialement. C'est là la thèse adoptée au point C-II, 4.18 des Directives relatives à l'examen, où il est indiqué que "en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de l'in-

Verweisung auf andere Dokumente, verständlich sein muß". Diese Aussage gilt jedoch besonders im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ, also die Offenbarung der Erfindung.

In dem o. g. Abschnitt der Richtlinien ist im weiteren angegeben, unter welchen Bedingungen ein in Bezug genommenes Dokument, das der Öffentlichkeit vor dem Tag der Einreichung der Anmeldung nicht zugänglich war, berücksichtigt werden darf, nämlich dann, wenn spätestens am Anmelde-tag eine Kopie des Dokuments beim Amt eingereicht und wenn das Dokument spätestens am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Zwar steht in den Richtlinien, daß unter diesen Bedingungen ein in Bezug genommenes Dokument für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ "in Betracht gezogen werden" kann, doch sagen sie nichts darüber aus, ob dies auch im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist.

1.3 Die von der Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 15. Januar 1992 gemachten Angaben haben die Kammer davon überzeugt, daß das Dokument D1 aufgrund der ursprünglich offenbarten bibliographischen Daten ab dem Veröffentlichungstag der Anmeldung zweifelsfrei identifiziert werden konnte und daß damit die in der o. g. Textstelle der Richtlinien aufgeführten Voraussetzungen für eine Berücksichtigung erfüllt waren. Dies wurde der Beschwerdeführerin zu Beginn der mündlichen Verhandlung auch zu verstehen gegeben.

1.4 Es bleibt jedoch die Frage zu klären, ob Merkmale, die nur in dem in Bezug genommenen Dokument D1 offenbart waren, nach Einreichung der Anmeldung in deren Hauptanspruch aufgenommen werden können.

In diesem Zusammenhang ist gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zu prüfen, ob der Gegenstand der geänderten Anmeldung "über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Zur Prüfung dieser Frage ist es wichtig, daß nach Artikel 93 EPÜ "die Beschreibung, die Patentansprüche und ggf. die Zeichnungen jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung" einer europäischen Patentanmeldung möglichst frühzeitig nach Einreichung der Anmeldung veröffentlicht werden. So ist der Fachmann nach der Veröffentlichung in der Lage, beim Durchlesen der veröffent-

document". This statement is specifically in the context of satisfying the requirements of Article 83 EPC, i.e. disclosure of the invention, however.

The above-identified paragraph of the Guidelines goes on to state the circumstances in which a cross-referenced document may be taken into account, in a situation where the document in question was not available to the public before the filing date of the application: namely, provided that a copy of the document was filed at the EPO on or before the filing date, and provided that the document was made available to the public no later than the date of publication of the application.

Although in those circumstances the Guidelines indicate that a cross-referenced document may be "taken into account", implicitly for the purpose of satisfying the requirements of Article 83 EPC, the Guidelines are silent as to the effect of such a cross-referenced document in the context of Article 123(2) EPC.

1.3 The information which was supplied by the appellant in his observations dated 15 January 1992 has satisfied the Board that on the basis of originally disclosed bibliographic data document D1 could have been unambiguously identified on or after the publication date of the application, and that the requirements for taking this document into account which are set out in the above-identified paragraph of the Guidelines were fulfilled. This was made clear to the appellant at the beginning of the oral proceedings.

1.4 The question remains, however, as to whether features which were only disclosed in the cross-referenced document D1 can be incorporated into the main claim of the application after filing.

In this connection, the question to be considered under Article 123(2) EPC is whether the amended application "contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed". In considering this question, it is relevant that under Article 93 EPC "the description, the claims and any drawings as filed" of every European patent application are published at an early date after filing of the application. Thus, after such publication, the skilled reader should be able to know, by reading the published application, the extent of the subject-matter which is within "the content of

vention, la description du brevet doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être comprise sans que l'on ait à se reporter à un autre document". Toutefois, cette indication avait été donnée à propos en particulier du respect des dispositions de l'article 83 CBE concernant l'exposé de l'invention.

Dans le passage des Directives qui vient d'être cité, l'on trouve ensuite une énumération des conditions qui doivent être remplies pour qu'un document auquel il a été fait référence puisse être pris en considération si ce document n'était pas accessible au public avant la date de dépôt de la demande: à la date de dépôt de la demande ou avant cette date, une copie du document doit avoir été remise à l'Office, et le document doit avoir été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande.

Alors qu'il est indiqué dans les Directives qu'un document auquel il est fait référence peut être "pris en considération" si ces conditions sont remplies, ceci - bien que ce ne soit pas dit expressément - lorsqu'il s'agit du respect de l'article 83 CBE, il n'est dit mot dans ces mêmes directives de l'incidence d'une telle référence dans le cas où il s'agit du respect de l'article 123(2) CBE.

1.3 Vu les informations fournies par la requérante dans ses observations en date du 15 janvier 1992, la Chambre est convaincue qu'il était possible sur la base des données bibliographiques divulguées initialement d'identifier avec certitude le document D1 à la date ou après la date de dépôt de la demande, et que ce document pouvait être pris en considération, puisque toutes les conditions requises à cet égard dans le passage précité des Directives étaient remplies. C'est ce qu'elle a clairement expliqué à la requérante au début de la procédure orale.

1.4 Il reste néanmoins à déterminer s'il est possible, après le dépôt de la demande, d'intégrer dans la revendication principale des caractéristiques qui ont été divulguées uniquement dans le document D1 cité en référence.

A cet égard, la question qui se pose à propos du respect de l'article 123(2) CBE est de savoir si l'objet de la demande modifiée "s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée". Pour la réponse à cette question, il est important de noter que l'article 93 CBE prévoit que pour toute demande de brevet européen, "la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés" sont publiés dès que possible après le dépôt de ladite demande. Ainsi, après la publication, l'homme du métier qui lira la demande publiée pourra déterminer

lichten Anmeldung zu erkennen, was "zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" gehört, für welche Gegenstände also Schutz begehrt wird oder begehrt werden kann

Nach Auffassung der Kammer kann der Leser einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung im Normalfall erwarten, daß die "Beschreibung der Erfindung", die sie gemäß Artikel 78 (1) b) EPÜ enthalten muß, bereits alle Merkmale der beschriebenen Erfindung angibt, für die Schutz begehrt wird oder begehrt werden kann. Nur unter bestimmten Umständen können Merkmale, die in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht enthalten, sondern nur in einem in der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung genannten anderen Dokument beschrieben sind, im nachhinein im Wege einer Änderung als wesentliche Merkmale der Erfindung, die Gegenstand des Schutzbegehrens ist, in die Ansprüche der Anmeldung aufgenommen werden. *Prima facie* gehören diese Merkmale nicht zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung", der für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ aus der Beschreibung der Erfindung, den Ansprüchen und ggf. den Zeichnungen besteht (s. Art 78 (1) EPÜ).

Wäre dem nicht so, so würde der Inhalt einer Anmeldung, die in ihrer Beschreibung zahlreiche Bezugnahmen auf andere Dokumente, z. B. andere Patentschriften oder Handbücher, enthält, fast ins Uferlose gehen, insbesondere dann, wenn diese Dokumente selbst wiederum Bezugnahmen auf andere Dokumente enthalten usw.

2.1 Die einzige der Kammer bekannte frühere Entscheidung einer Beschwerdekammer, wonach Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung, sondern in einem anderen, in der Beschreibung in Bezug genommenen Dokument enthalten waren, nachträglich in den Hauptanspruch der Anmeldung aufgenommen werden durften, ist die Entscheidung T 6/84, auf die sich die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall beruft (s. Nr. III). In jenem Fall lautete der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 wie folgt:

"1 Verfahren zur katalytischen Entfernung von Wachs aus einem Kohlenwasserstofföl, bei dem dieses Öl unter entsprechenden Bedingungen mit einem Katalysator in Berührung gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator synthetisches Offretit... ist".

the application as filed", and thus the extent of the subject-matter for which protection is or may be sought

In the Board's view, in normal circumstances a reader of a published European patent application is entitled to expect that the "description of the invention" which it must contain pursuant to Article 78(1)(b) EPC will itself identify all the features of the described invention for which protection is or may be sought. It is only under particular conditions that features which have not been included in the description of the invention as originally filed but which are only described in another document which is identified in the description as originally filed can subsequently be introduced by way of amendment into the claims of the application as essential features of the invention for which protection is sought. *Prima facie*, such features are not within "the content of the application as filed", which for the purpose of Article 123(2) EPC is constituted by the description of the invention, the claims, and any drawings, in accordance with Article 78(1) EPC.

If this were not the case, the content of an application containing in its description numerous references to other documents, whether other patent specifications or handbooks for example, would become almost limitless, especially if such documents themselves contain references to other documents, and so on.

2.1 The only previous decision of a Board of Appeal of which the Board is aware in which features which had not been included in the description of the invention in the application as originally filed, but which were included in another document which was referred to in the description, were subsequently allowed to be introduced into the main claim of the application, is decision T 6/84, which was relied upon by the appellant in the present case (see paragraph III above). In that case, the originally filed Claim 1 had the following wording:

"1. A process for catalytic dewaxing a waxy hydrocarbon oil which comprises contacting said oil with a catalyst at dewaxing conditions, characterised in that the catalyst is synthetic offretite."

l'étendue de l'objet compris dans le "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", et par conséquent, l'étendue de l'objet pour lequel la protection est ou pourrait être recherchée.

De l'avis de la Chambre, l'homme du métier qui lit une demande de brevet européen publiée est normalement en droit d'attendre que la "description de l'invention" que cette demande doit contenir en vertu de l'article 78(1)(b) CBE permette à elle seule d'identifier toutes les caractéristiques de l'invention décrite pour laquelle la protection est ou pourrait être recherchée. Ce n'est que dans des conditions particulières que des caractéristiques qui n'étaient pas incluses dans la description de l'invention telle que déposée initialement et qui ont été exposées uniquement dans un autre document indiqué dans ladite description peuvent être introduites ultérieurement par le biais d'une modification dans les revendications de la demande, et présentées comme des caractéristiques essentielles de l'invention pour laquelle la protection est recherchée. A première vue, ces caractéristiques ne sont pas comprises dans le "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", lequel, aux fins de l'article 123(2) CBE, est constitué de la description de l'invention, des revendications et, le cas échéant, des dessins, conformément à l'article 78(1) CBE.

Si ce n'était pas le cas, le contenu d'une demande dont la description comporte de nombreuses références à d'autres documents, qu'il s'agisse d'autres fascicules de brevets ou, par exemple, de manuels, n'aurait pratiquement plus de limites, notamment si ces documents renferment à leur tour des références à d'autres documents, et ainsi de suite.

2.1 A la connaissance de la Chambre, il n'existe jusqu'ici qu'un seul cas dans lequel une chambre de recours a admis l'introduction a posteriori dans la revendication principale de la demande de caractéristiques qui ne figuraient pas dans la description de l'invention contenue dans la demande telle que déposée initialement, mais qui étaient exposées dans un autre document cité en référence dans la dite description: il s'agit de la décision T 6/84 dont s'est prévalu la requérante dans la présente affaire (cf. point III ci-dessus). Dans l'affaire précitée, la revendication 1 déposée initialement s'énonçait comme suit:

"1. Procédé pour le déparaffinage catalytique d'une huile hydrocarbonée paraffinique, impliquant la mise en contact de ladite huile avec un catalyseur dans des conditions de déparaffinage, caractérisé en ce que le catalyseur est de l'offretite synthétique."



Die Textstelle in der ursprünglichen Beschreibung (EP-A-0016 530, S. 8, Abs 3 und 4), in der die durch Bezugnahme offenbarten Merkmale angegeben sind, lautete wie folgt:

"Synthetisches Offretit ist ein genau definiertes Zeolit mit einem bekannten Röntgenpulverbeugungsdiagramm und einer vorgeschlagenen Kristallstruktur ...

Das in der vorliegenden Erfindung verwendete synthetische Offretit und sein Herstellungsverfahren sind in dem kanadischen Patent Nr. 934 130 offenbart ... "

Somit steht fest, daß der Katalysator "synthetisches Offretit", auf den im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs in der ursprünglich eingereichten Fassung Bezug genommen wird, ein genau definierter Stoff war; weitere kennzeichnende Parameter dieses Stoffes sowie sein Herstellungsverfahren waren gemäß der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung der in Bezug genommenen kanadischen Patentschrift zu entnehmen.

Diese weiteren kennzeichnenden Parameter des synthetischen Offretits, die aus der kanadischen Patentschrift in den Hauptanspruch übernommen wurden, waren das Molverhältnis der im synthetischen Offretit enthaltenen Oxide und das Röntgenpulverbeugungsdiagramm, das die Bragg'schen Winkel und Intensitäten definierte. Diese Parameter waren in dem Hauptanspruch bereits implizit vorhanden und dienten lediglich dazu, das synthetische Offretit, das bereits ein wesentliches Merkmal der in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beschrieben und beanspruchten Erfindung darstellte, näher zu definieren.

Im Hinblick auf den Sachverhalt, der der Entscheidung T 6/84 zugrunde lag, steht fest, daß die weiteren kennzeichnenden Parameter des synthetischen Offretits (nämlich die Molverhältnisse der Oxide und das Röntgenpulverbeugungsdiagramm), die im Wege einer Änderung in den Hauptanspruch aufgenommen wurden, als Merkmale eindeutig zu der Erfindung gehörten, für die bereits Schutz begehrt worden war. Die Verwendung von synthetischem Offretit als Katalysator war ja bereits das einzige kennzeichnende Merkmal in dem ursprünglich eingereichten Anspruch gewesen, und die diesem Anspruch hinzugefügten Merkmale dienten lediglich zur besseren Definition des synthetischen Offretits.

Somit unterscheidet sich der der Entscheidung T 6/84 zugrunde liegende Fall deutlich von dem hier gegebenen Sachverhalt. Außerdem können nach Auffassung der Kammer die im Leitsatz zu jener Entscheidung genannten

The text in the original description (EP-A-0 016 530, page 8, paragraphs 3 and 4) which identified the features disclosed by reference was worded:

"Synthetic offretite is a well-defined zeolite, with a known X-ray diffraction pattern and a proposed crystal structure ...

"The synthetic offretite useful in the present invention and its method of preparation are disclosed in Canadian patent 934 130 ... "

It is thus clear that the catalyst "synthetic offretite" referred to in the characterising portion of the main claim as originally filed was an identified material, and that further characterising parameters of such material, as well as its method of preparation, were stated in the description of the invention as originally filed to be set out in the cross-referenced Canadian patent.

The further characterising parameters of such synthetic offretite which were incorporated from the Canadian patent into the main claim were the mole ratio of the oxides contained in synthetic offretite and the X-ray powder diffraction pattern with defined Bragg angles and intensities. Such parameters were already implicitly present in the main claim, and simply defined in greater detail the synthetic offretite which was already an essential feature of the invention as described and claimed in the application as originally filed

Having regard to the above facts of the case with which decision T 6/84 was concerned, it is clear that the further characterising parameters of synthetic offretite (namely the mole ratio of oxides and the X-ray powder diffraction pattern) which were included in the main claim by way of amendment were indeed features which unequivocally formed part of the invention for which protection was already sought, because the use of synthetic offretite as a catalyst was already the only characterising feature in the claim as originally filed, and the features which were added to that claim simply defined such synthetic offretite better.

Thus the facts of the case with which decision T 6/84 was concerned are very different from the facts of the present case. Furthermore, in the Board's view, the principles which are set out in the headnote to that decision

La description initiale (EP-A-0 016 530, page 8, points 3 et 4), dans laquelle les caractéristiques étaient divulguées par référence à un autre document, comportait le texte suivant:

"L'offretite synthétique est une zéolite bien définie ayant un diagramme de diffraction des rayons X connu et dont la structure cristalline proposée est ...

L'offretite synthétique utilisée dans la présente invention et son procédé d'obtention sont divulgués dans le brevet canadien 934 130 ... "

Il ressort clairement de ces passages que le catalyseur "offretite synthétique" auquel il était fait référence dans la partie caractérisante de la revendication principale déposée initialement était une matière bien définie, et qu'il était indiqué dans la description de l'invention déposée initialement que d'autres paramètres caractérisant cette matière, ainsi que son mode de préparation étaient exposés dans le brevet canadien cité en référence

Les autres paramètres caractérisant cette offretite synthétique qui ont été repris du brevet canadien dans la revendication principale étaient le rapport molaire des oxydes contenus dans l'offretite synthétique et le diagramme de diffraction des rayons X par la méthode des poudres avec des angles de Bragg et des intensités bien définis. Ces paramètres étaient déjà implicitement présents dans la revendication principale et ne faisaient que définir de façon plus précise l'offretite synthétique qui constituait déjà une caractéristique essentielle de l'invention revendiquée et décrite dans la demande déposée initialement

En ce qui concerne les faits dont il est question dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 6/84, il est clair que les autres paramètres caractérisant l'offretite synthétique (le rapport molaire des oxydes et le diagramme de diffraction des rayons X par la méthode des poudres) qui ont été repris dans la revendication principale par le biais d'une modification constituaient en réalité des caractéristiques faisant incontestablement partie de l'invention pour laquelle la protection était déjà recherchée, étant donné que l'utilisation d'offretite synthétique comme catalyseur était le seul élément caractérisant de la revendication déposée initialement, et que les caractéristiques ajoutées ensuite dans cette revendication ne faisaient que préciser la définition de cette offretite synthétique.

Par conséquent, dans l'affaire T 6/84 les faits étaient très différents de ceux de la présente affaire. D'autre part, la Chambre estime que les principes énoncés dans le sommaire de ladite décision ne peuvent véritablement

Grundsätze auf den vorliegenden Fall eigentlich weder zur Unterstützung der Beschwerdeführerin noch überhaupt angewandt werden.

2.2 Nach Auffassung der Kammer muß jedoch - unter teilweiser Berücksichtigung des Leitsatzes zur Entscheidung T 6/84 - bei der Feststellung, ob Merkmale, die nicht in der Beschreibung der Erfindung, sondern nur in einem in Bezug genommenen Dokument erwähnt sind, in einen Anspruch einer europäischen Patentanmeldung aufgenommen werden dürfen, geprüft werden, ob anhand der Beschreibung der Erfindung in der eingereichten Fassung für den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist,

a) daß für Merkmale, die nur im Bezugsdokument offenbart sind, Schutz begehrt wird oder werden kann;

b) daß die Merkmale, die nur im Bezugsdokument offenbart sind, zum technischen Ziel der Erfindung und somit zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen, die der anmeldungsgemäßen Erfindung zugrunde liegt;

c) daß die Merkmale, die nur im Bezugsdokument offenbart sind, eindeutig implizit zur Beschreibung der in der Anmeldung enthaltenen Erfindung (Art. 78 (1) b) EPÜ) und damit zum Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2) EPÜ) gehören und

d) daß diese Merkmale in dem gesamten technischen Informationsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und identifizierbar sind.

Sind diese bestimmten Bedingungen erfüllt, so ist es nach Auffassung der Kammer zulässig, Merkmale, die nur im Bezugsdokument offenbart sind, in die Ansprüche der Anmeldung aufzunehmen, ohne daß dies gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, weil diese Merkmale dann zu Recht als "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" gelten.

3.1 Deshalb soll in den folgenden Absätzen a bis d geprüft werden, ob der hier vorliegende Sachverhalt diese Bedingungen erfüllt

Dokument D1 offenbart ein System, das dem in der vorliegenden Anmeldung offenbarten ziemlich nahe kommt und aus einem Ortungs-, einem Versorgungs- und einem Rückführteil besteht, wobei diese Teile in erster Linie anhand ihrer elektrischen Eigenschaften beschrieben sind (s. S. 7 bis 10). Später werden dann auf den Seiten 20 bis 27 bevorzugte Merkmale dieser Teile dargelegt; dazu gehört auch die Textstelle auf Seite 23, die die Beschwerdeführerin als Beschreibung von Merkmalen herange-

cannot properly be applied to the facts of the present case, either so as to help the present appellant, or at all.

2.2 Nevertheless, having regard partly to what is set out in the headnote to decision T 6/84, in the Board's view, when determining whether features which are not mentioned in the description of the invention but only in a cross-referenced document may be incorporated into a claim of a European patent application, it is necessary to consider whether the description of the invention as filed leaves no doubt to a skilled reader:

(a) that protection is or may be sought for features which are only disclosed in the reference document;

(b) that the features which are only disclosed in the reference document contribute to achieving the technical aim of the invention and are thus comprised in the solution of the technical problem underlying the invention which is the subject of the application;

(c) that the features which are only disclosed in the reference document implicitly clearly belong to the description of the invention contained in the application (Article 78(1)(b) EPC) and thus to the content of the application as filed (Article 123(2) EPC); and

(d) that such features are precisely defined and identifiable within the total technical information within the reference document

If the above particular conditions are satisfied, in the Board's view it is permissible for the features which are only disclosed in the reference document to be introduced into the claims of the application without contravening Article 123(2) EPC because such features are then properly to be considered as within "the content of the application as filed".

3.1 The above conditions will therefore be considered in corresponding subparagraphs (a) to (d) with reference to the facts of the present case

In this connection, document D1 discloses a system which is rather similar to that disclosed in the present application, and which includes a locating member, a source member and a return member, these members being primarily described by reference to their electrical characteristics (see pages 7 to 10). Later, at pages 20 to 27, preferred features of these members are set out, including the passage at page 23 primarily relied upon by the appellant as including a description of features corresponding to the pro-

s'appliquer aux faits de la présente espèce, que cette application joue ou non en faveur de la requérante.

2.2 Toutefois, compte tenu notamment de ce qui est énoncé dans le sommaire de la décision T 6/84, la Chambre estime que pour pouvoir décider si des caractéristiques qui n'ont pas été mentionnées dans la description de l'invention et qui ne sont décrites que dans un document de référence peuvent être intégrées dans une revendication d'une demande de brevet européen, il est nécessaire de voir si pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée

a) que la protection est ou pourrait être recherchée pour des caractéristiques qui ne sont divulguées que dans le document de référence;

b) que de telles caractéristiques concourent à la réalisation de l'objectif technique de l'invention et font de ce fait partie de la solution du problème technique qui sous-tend l'invention revendiquée dans la demande;

c) que de telles caractéristiques sont de toute évidence comprises implicitement dans la description de l'invention que doit comporter la demande (article 78(1)(b) CBE), et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE);

d) que lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées parmi l'ensemble des informations techniques que renferme le document de référence

Si ces conditions précises sont remplies, la Chambre estime qu'il est possible d'introduire dans les revendications de la demande, sans enfreindre les dispositions de l'article 123(2) CBE, les caractéristiques qui ne sont divulguées que dans le document de référence, ces caractéristiques devant à juste titre être considérées comme faisant partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée".

3.1 En conséquence, la Chambre va examiner ci-dessous au point 3.2, alinéas a) à d) si les conditions précitées correspondantes a) à d) ont été respectées dans la présente espèce.

De ce point de vue, le document D1 divulgue un système qui ressemble assez à celui divulgué dans la présente demande, et qui comprend un élément de localisation, un élément source et un élément de retour, ces éléments étant décrits essentiellement par leurs propriétés électriques (cf. pages 7 à 10). Plus loin, aux pages 20 à 27, sont exposées des caractéristiques préférées de ces éléments, notamment dans le passage de la page 23 qui est celui invoqué avant tout par la requérante, du fait qu'il décrit des caractéris-

zogen hat, die den vorgeschlagenen Änderungen der Ansprüche der vorliegenden Anmeldung entsprechen. Eine konkrete Beschreibung zu den Zeichnungen dieser Teile wird auf den Seiten 42 bis 47 gegeben.

3.2 a) Im ursprünglichen Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung waren die Eigenschaften des beanspruchten "Ortungsteils" und des "Rückführteils" ausschließlich durch den Wortlaut der Merkmale A bzw. B definiert, der wiederum identisch ist mit der derzeitigen Fassung des Anspruchs 1 des Haupt- und des Hilfsantrags (s. Nr VI). Somit kann der Fachmann der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen, daß das Ortungs- und das Rückführteil - im Sinne der Erfindung, für die Schutz begehrt wird - "längliche elektrisch leitfähige" Mittel darstellen, die eine bestimmte Impedanz aufweisen. In den Ausführungsbeispielen zu diesen beanspruchten länglichen elektrisch leitfähigen Mitteln in der ursprünglichen Beschreibung sind die Länge, der spezifische Widerstand und der Temperaturkoeffizient des Widerstands angegeben, während sich die sachliche Offenbarung darauf beschränkt, daß das Ortungs-, das Versorgungs- und das Rückführteil baulich zu einem einzigen flexiblen Kabel vereinigt sind. In den ursprünglich offenbarten Ausführungsarten wird jedoch über das zur Herstellung des Ortungs- und des Rückführteils verwendete Material überhaupt nichts ausgesagt

Auch die Zeichnungen der vorliegenden Anmeldung offenbaren ein Ortungs- und ein Rückführteil, die ihrer Art nach ausschließlich Leitungen sind, deren wesentliche inhärente Eigenschaft der Widerstand ist, und enthalten weder zur dreidimensionalen Form der Teile noch zum Material, aus dem sie bestehen, konkrete Informationen. Folglich ergibt sich nach Auffassung der Kammer für den Fachmann bei Auslegung der ursprünglichen Offenbarung der vorliegenden Anmeldung insgesamt, daß das Ortungs- und das Rückführteil der vorliegenden Erfindung Leitungen sind, die nur durch ihre elektrische Leitfähigkeit definiert sind.

3.2 b) Ziel der vorliegenden Anmeldung ist die Überwachung eines Ereignisses und die Bestimmung des Orts, an dem dieses Ereignis stattfindet; siehe ursprüngliche Offenbarung, Seite 1, Zeile 28 bis Seite 2, Zeile 15. Dieser Zweck wird durch Messen des Stromabfalls entlang des Ortungsteils zwischen dem Ort des Ereignisses und einem Bezugspunkt erreicht. Es liegt für den Fachmann auf der Hand, daß in Folge dieses Grundprinzips die genaue

posed amendments to the claims of the present application. A specific description with reference to drawings of these members is set out at pages 42 to 47.

3.2 (a) In original Claim 1 of the present application the properties of the claimed "locating member" and "return member" have been exclusively defined by the wording of features (A) and (B) respectively which wording is identical with the one in present Claim 1 of the main and auxiliary requests; see paragraph VI above. Thus, a skilled reader derives from the present application as originally filed that - in the sense of the invention for which protection is sought - the locating member and the return member represent "elongate electrically conductive" means which have a particular impedance. The embodiments of these claimed elongate electrically conductive means in the original description specify the length, resistivity and the temperature coefficient of the resistance and limit the structural disclosure to the fact that the locating, source and return members are physically combined as a single flexible cable. However, the originally disclosed embodiments are completely silent about the material used to manufacture the locating and the return member.

Also the drawings of the present application disclose locating and return members which each have exclusively the character of a circuit element with its resistance as the essential inherent circuit property, and give no specific information concerning either the three-dimensional shape of the members or the material of which they are made. Hence, in the Board's view, when interpreting the original disclosure in the present application as a whole, a skilled reader clearly understands that the locating member and the return member of the present invention are circuit elements which are only defined by their electrical conductivity.

3.2 (b) The present application aims at monitoring an event and at determining the location at which the event takes place; see the original description, page 1, line 28, to page 2, line 15. This aim is achieved by measuring the voltage drop along the locating member between the place of the event and a reference point. It is evident to a skilled reader that due to this basic principle the exact knowledge of the impedance of the event-created elec-

tiques qui correspondent aux modifications qu'il est proposé d'apporter aux revendications de la présente demande. Aux pages 42 à 47, l'on trouve une description précise à l'aide de dessins représentant les éléments précités.

3.2 a) Dans la revendication 1 initiale de la présente demande, les propriétés de "l'élément de localisation" et de "l'élément de retour" qui ont été revendiqués ont été définies uniquement dans l'exposé respectivement des caractéristiques (A) et (B), dont le texte est identique à celui figurant dans la revendication 1 actuelle selon les requêtes principale et subsidiaire (cf. point VI ci-dessus). L'homme du métier peut donc déduire de la présente demande telle que déposée initialement que l'élément de localisation et l'élément de retour - au sens où l'entend l'invention pour laquelle la protection est recherchée - sont des moyens "allongés électriquement conducteurs" ayant une impédance donnée. La description initiale précise pour les modes de réalisation de ces moyens allongés électriquement conducteurs qui ont été revendiqués la longueur, la résistivité et le coefficient de température de la résistance, tout en limitant l'exposé des éléments structuraux au fait que l'élément de localisation, l'élément source et l'élément de retour sont combinés physiquement en un seul câble flexible. Toutefois, dans l'exposé initial de ces modes de réalisation, il n'est dit mot du matériau utilisé pour fabriquer l'élément de localisation et l'élément de retour.

De même, les dessins de la présente demande divulguent un élément de localisation et un élément de retour qui se présentent chacun exclusivement sous la forme d'un élément de circuit dont la résistance constitue une propriété essentielle du circuit, inhérente à celui-ci, et qui ne fournissent aucune indication précise sur la forme spatiale de ces éléments ni sur les matériaux dont ils sont constitués. Par conséquent, la Chambre estime que pour l'homme du métier qui lirait la présente demande et en interpréterait l'exposé initial considéré dans son ensemble, il serait clair que l'élément de localisation et l'élément de retour de la présente invention sont des éléments de circuit définis exclusivement par leur conductivité électrique.

3.2 b) La présente demande porte sur un dispositif pour contrôler l'apparition d'un événement et pour localiser cet événement à son apparition (cf. description initiale, de la page 1, ligne 28, à la page 2, ligne 15). Pour atteindre cet objectif, l'on mesure la chute de tension le long de l'élément de localisation entre l'endroit où se produit l'événement et un point de référence. Il est clair pour l'homme du métier qu'en application de ce principe de

Kenntnis der Impedanz der durch das Ereignis hergestellten elektrisch leitenden Verbindung zwischen dem Ortungs- und dem Rückführteil für die Genauigkeit der Ortsmessung ausschlaggebend ist, siehe auch ursprüngliche Beschreibung, Seite 7, Absatz 2. Entgegen dem Argument der Beschwerdeführerin (s. Nr. VIII d)) wird die Impedanz der durch das Ereignis hergestellten Verbindung nicht durch die mit einem leitfähigen Polymer ummantelten Metallkerne der Teile bestimmt, sondern entweder durch den spezifischen Widerstand der elektrisch leitenden Verbindung zwischen den Teilen (s. D1, Bezugszahlen 20, 21 in den Abbildungen 33 und 34 und die dazugehörige Beschreibung auf den Seiten 42 und 43) oder durch Messung des Stromflusses in der Verbindung (s. Beschreibung der vorliegenden Anmeldung, S. 7, Zeilen 13 und 14).

Daß ein (von einem leitfähigen Polymer ummantelter) Metallkern eines Ortungs- und eines Rückführteils viele verschiedene Ereignisse aufspüren kann, läßt sich aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht herleiten und ist somit für das Argument der Beschwerdeführerin (s. Nr. VIII d)) nicht relevant.

Folglich enthält die Anmeldung in der eingereichten Fassung keine echte Offenbarung einer technischen Verbindung, der der Fachmann entnehmen könnte, daß alle im Bezugsdokument offenbarten Merkmale für den technischen Zweck und die Lösung der in der eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten technischen Aufgabe möglicherweise wesentlich oder vorteilhaft sind.

3.2 c) Die Beschreibung der Erfindung in der ursprünglich eingereichten Fassung legt in keiner Weise nahe, daß die "näheren Angaben" über geeignete Ortungs- und Rückführteile, die in Dokument D1 (und nunmehr im Merkmal H des Anspruchs 1 des Hauptantrags sowie in Anspruch 1 des Hilfsantrags) zu finden sind, die Merkmale der Erfindung kennzeichnen sollen, für die Schutz begehrt werden kann, oder daß diese Merkmale eindeutig implizit zur Beschreibung der Erfindung gehören.

3.2 d) Die Offenbarung in der vorliegenden Anmeldung (Seite 11, Zeilen 1 bis 3), daß "nähere Angaben" über "geeignete" Teile im Bezugsdokument beschrieben seien, stellt nach Auffassung der Kammer keine präzise, eindeutige Definition der besonderen technischen Information im Bezugsdokument dar, die offensichtlich implizit als zum Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung gehörig be-

trical connection between locating and return member determines the accuracy of the measured location; see also the original description, page 7, paragraph 2. However, contrary to the appellant's argument in paragraph VIII(d) above, the impedance of the event-created connection is not determined by the conductive-polymer-surrounded metal cores of the members but either by the resistivity of the ionic connection between the members (see D1, reference numerals 20, 21 in Figures 33 and 34 with the corresponding description at pages 42 and 43) or by measurement of the current flowing in the connection (see the description of the present application, page 7, lines 13 and 14).

The fact that a metal core (surrounded by conductive polymer) of a locating and a return member allows a large variety of events to be sensed, is not derivable from the original application documents and is thus not relevant in connection with the appellant's argument in paragraph VIII(d).

Hence, in the present application as filed there is no original disclosure of any technical link which enables a skilled reader to recognise that any feature which is disclosed in the reference document may be essential or advantageous in order to achieve the technical aim and to solve the technical problem as disclosed in the application as filed.

3.2 (c) The description of the invention as originally filed does not in any way suggest that the "further details" of suitable locating and return members to be found in document D1 (and now set out in feature H of Claim 1 of the main request and also in Claim 1 of the subsidiary request) are intended to identify features of the invention for which protection may be sought or that such features implicitly clearly belong to the description of the invention.

3.2 (d) The disclosure in the present application, page 11, lines 1 to 3, that "further details" of "suitable" members are described in the reference document, in the Board's view, is not a precise and unequivocal definition of the particular technical information in the reference document, which should clearly be implicitly regarded as belonging to the content of the application as filed. The reference docu-

base, il est essentiel pour la précision de cette localisation de connaître exactement l'impédance de la connexion électrique établie par l'événement entre l'élément de localisation et l'élément de retour (cf. également la description initiale, page 7, 2<sup>e</sup> paragraphe). Toutefois, contrairement à ce qu'a avancé la requérante (cf. point VIII d) ci-dessus), l'impédance de la connexion établie par l'événement est déterminée non pas par les âmes métalliques des éléments entourées d'un polymère conducteur, mais par la résistivité de la connexion ionique entre les éléments (cf. document D1, numéros de référence 20, 21 des figures 33 et 34 ; description correspondante, pages 42 et 43) ou par la mesure du courant qui passe dans la connexion (cf. description de la présente demande, page 7, lignes 13 et 14).

Le fait que l'âme métallique (entourée d'un polymère conducteur) d'un élément de localisation et d'un élément de retour permette de détecter l'apparition d'événements très divers ne découle pas des documents de la demande initiale, et n'est donc pas un argument qui peut être retenu dans le raisonnement de la requérante reproduit au point VIII d).

Par conséquent, l'on ne peut trouver dans le texte de la présente demande telle qu'elle a été déposée initialement l'exposé d'un lien technique quelconque amenant l'homme du métier à constater que l'une des caractéristiques exposées dans le document de référence peut être essentielle ou utile pour atteindre l'objectif technique qu'il poursuit et pour résoudre le problème technique décrit dans la demande telle qu'elle a été déposée.

3.2 c) Il ne ressort nullement de la description de l'invention déposée initialement que les "plus amples détails" à chercher dans le document D1 pour ce qui est de l'élément de localisation et de l'élément de retour appropriés (détails qui sont actuellement repris dans l'exposé de la caractéristique H de la revendication 1 selon la requête principale et de la revendication 1 selon la requête subsidiaire) doivent permettre d'identifier des caractéristiques de l'invention pour laquelle la protection pourrait être recherchée, ni que les dites caractéristiques sont de toute évidence contenues implicitement dans la description de l'invention.

3.2 d) De l'avis de la Chambre, le fait qu'il ait été indiqué dans la présente demande, page 11, lignes 1 à 3, que l'on peut trouver dans le document de référence "de plus amples détails" concernant les éléments "appropriés" ne constitue pas une définition précise et sans équivoque des informations techniques spécifiques contenues dans ledit document, qu'il faudrait incontestablement considérer comme

trachtet werden soll. Das Bezugsdokument D1 bezieht sich nämlich auf zahlreiche mögliche Ausführungsarten des Ortungs-, des Versorgungs- und des Rückführteils und erwähnt in diesem Zusammenhang auch andere Patente, Patentanmeldungen und sonstige Dokumente, so daß der Inhalt der vorliegenden Anmeldung nahezu ins Uferlose gehen würde, wenn die Offenbarung des Dokuments D1 über diese "näheren Angaben" darin aufgenommen würde. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß die Merkmale, die nunmehr in die Ansprüche der vorliegenden Anmeldung aufgenommen werden sollen, in Dokument D1 nicht einmal als wesentliche Merkmale des darin beschriebenen Ortungs- und des Rückführteils bezeichnet werden, sondern lediglich als fakultative Merkmale "in vielen Anwendungsbereichen der Erfindung, insbesondere, wenn das Ereignis in Anwesenheit eines Elektrolyten stattfindet, (wodurch) eine ausgezeichnete Kombination der gewünschten Eigenschaften erzielt werden kann" (s. S. 23, Zeilen 9 bis 19).

Nach Auffassung der Kammer bietet die Offenbarung des Dokuments D1 außerdem keine Grundlage dafür, den mit leitfähigem Polymer ummantelten Metallkern 111, 112 des Ortungsteils aus den Merkmalen herauszunehmen, die zusammen die in den Abbildungen 33 und 34 des Dokuments D1 dargestellten Ausführungsarten bilden. Auch offenbart das Dokument D1 entgegen den von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Anspruchsänderungen beim Rückführteil keine Ummantelung aus leitfähigem Polymer. Die Rückführteile 16 der Ausführungsarten in Dokument D1 haben entweder eine Isolierhülse 161 oder eine polymerische Isolierschicht 22, die den Metallkern umgibt; siehe Dokument D1, Abbildungen 33 bis 37 und die dazugehörige Beschreibung auf den Seiten 42 bis 45. Daher kann die Kammer die in Nummer VIII a), b) und c) dargelegten Argumente der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen.

4. Aus diesen Gründen verstößt die Aufnahme der Merkmale aus dem Dokument D1 in Anspruch 1 des derzeitigen Haupt- und des Hilfsantrags nach Auffassung der Kammer gegen Artikel 123(2) EPU; diese Ansprüche sind deshalb nicht gewählbar.

5. Die Beschwerdeführerin stützte ihr Vorbringen auch auf die Entscheidung T 784/89 (s. Nr. VIII e). In dieser Entscheidung wurde die nachträgliche Aufnahme von Geräteansprüchen (Ansprüche 14 bis 26 in EP-B1-0 144 026) in die Anmeldung zugelassen, in denen die Worte "Mittel zum (zur)" vor jede der Maßnahmen gesetzt wurden, die in den ursprünglich allein offenbarten Verfahrensansprüchen 1 bis 13 be-

ment D1 in fact refers to numerous possible embodiments of the locating, source and return members, and mentions other patents and applications, and other documents in this connection, so if the disclosure of D1 concerning such "further details" was to be included in the contents of the present application, such contents would be almost limitless. In this connection, document D1 does not even identify the features now sought to be included in the claims of the present application as essential features of the locating and return members which it describes, but merely as optional features "in many applications of the invention, especially those in which the event is in the presence of an electrolyte, (whereby) an excellent combination of desired properties can be obtained" (see page 23, lines 9 to 19).

In the Board's view, moreover, there is no basis in the disclosure of document D1 for separating out the conductive polymer coated metal core 111, 112 of the locating member from the features which belong together and form the embodiments represented in Figure 33 and Figure 34 of document D1. Moreover, contrary to the appellant's proposed amendments to the claims, document D1 does not disclose a conductive polymer coating of a return member. The return members 16 of the embodiments in document D1 have either an insulating jacket 161 or an insulating polymeric sheet 22 which surrounds the metallic core; see document D1, Figures 33 to 37 with the corresponding description at pages 42 to 45. Therefore, the Board does not accept the appellant's arguments according to paragraph VIII(a), (b) and (c) above.

4. For the reasons set out above, in the Board's judgment features incorporated from document D1 into Claim 1 of the present main and auxiliary requests contravene Article 123(2) EPC, and such claims are accordingly not allowable.

5 The appellant based his arguments additionally on decision T 784/89; see paragraph VIII(e) above. This decision allowed the introduction into the application after filing of apparatus claims (Claims 14 to 26 in EP-B1-0 144 026) in which the words "means for" were added before each measure claimed in method Claims 1 to 13, the only disclosed original claims (see in particular measures (a) to (h) of Claim 1) and in

faisant implicitement partie du contenu de la demande telle que déposée. En fait, le document de référence D1 évoque bon nombre de modes de réalisation possibles de l'élément de localisation, de l'élément de retour et de l'élément source, en citant à cet égard d'autres brevets et demandes ainsi que d'autres documents pertinents, de sorte que si la divulgation du document D1 relative aux "plus amples détails" devait faire partie du contenu de la présente demande, ce dernier serait quasiment illimité. A cet égard, le document D1 ne présente même pas les caractéristiques que l'on cherche à inclure dans les revendications de la présente demande comme étant des caractéristiques essentielles de l'élément de localisation et de l'élément de retour qu'il décrit, mais y voit simplement des caractéristiques optionnelles propres à "de nombreuses applications de l'invention, notamment celles dans lesquelles l'événement se produit en présence d'un électrolyte, (auquel cas) l'on peut alors obtenir une combinaison excellente des propriétés désirées" (cf. page 23, lignes 9 à 19).

La Chambre estime en outre que la divulgation du document D1 ne peut nullement conduire l'homme du métier à sélectionner l'âme métallique de l'élément de localisation entourée d'un polymère conducteur 111, 112 parmi les caractéristiques qui sont indissociables et constituent les modes de réalisation représentés dans les figures 33 et 34 de ce document D1. D'autre part, à la différence du texte des modifications que la requérante propose d'apporter aux revendications, le texte du document D1 ne divulgue pas le revêtement de l'élément de retour au moyen d'un polymère conducteur. L'élément de retour 16 des modes de réalisation mentionnés dans le document D1 a une âme métallique entourée soit d'une gaine isolante 161, soit d'une feuille polymère isolante 22 (cf. document D1, figures 33 à 37, ainsi que la description correspondante, pages 42 à 45). Par conséquent, la Chambre ne peut retenir les arguments de la requérante reproduits ci-dessus aux points VIII a), b) et c).

4. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre est d'avis que les caractéristiques transférées du document D1 dans la revendication 1 des requêtes principale et subsidiaire actuelles sont contraires à l'article 123(2) CBE, et ne sont donc pas admissibles.

5 La requérante a également cité la décision T 784/89 à l'appui de ses affirmations (cf. point VIII e) ci-dessus). Cette décision avait autorisé l'intégration dans la demande, après le dépôt, de revendications pour un dispositif (revendications 14 à 26 du document EP-B1-0 144 026) dans lesquelles l'expression "des moyens pour" avait été ajoutée au début de l'exposé de chaque mesure revendiquée dans les re-

ansprucht worden waren (s. insbes. Verfahrensmerkmale a - h des Anspruchs 1): damit wurden die bereits beanspruchten funktionellen und strukturellen Merkmale entsprechend beibehalten. Im Fall der Entscheidung T 784/89 wurde keine technische Information aus der angeführten Vorveröffentlichung (US-A-4 297 637) in die neu hinzugefügten Geräteansprüche aufgenommen. Nachdem die Maßnahmen und die Mittel zu ihrer Ausführung technisch nicht voneinander zu trennen sind, sind diese Mittel inhärent Teil einer Verfahrenserfindung. Außerdem ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ausdrücklich offenbart, daß "ein weiterer Zweck der Erfindung darin besteht, **Mittel** ... bereitzustellen"; siehe EP-A-0144 026, Seite 5, Zeile 14. Diese Angabe spricht eindeutig dafür, daß bereits in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung auch für ein Gerät Schutz begehrt werden sollte.

Wie oben dargelegt, war der der Entscheidung T 784/89 zugrunde liegende Fall ganz anders gelagert als der hier gegebene, so daß diese Entscheidung im vorliegenden Fall nicht zur Stützung der Gewährbarkeit der Änderungen herangezogen werden kann....

6....

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1....

2 Die Beschwerde wird zurückgewiesen

which already claimed functional and structural features were maintained correspondingly. In the case of decision T 784/89 no technical information contained in the cited prior art document (US-A-4 297 637) was incorporated into the added new apparatus claims. Due to the fact that measures and the means for carrying out these particular measures are technically unseparable, such apparatus means are inherently part of a method invention. Moreover, the original application documents explicitly disclose that "it is a further object of the invention to provide **means** ..."; see EP-A-0 144 026, page 5, line 14. This statement clearly supports the fact that already in the application as filed it was intended to seek protection for an apparatus as well.

As shown above, the circumstances underlying decision T 784/89 are quite different from those of the present case, and such decision does not support the allowability of the amendments in the present case.

6....

#### **Order**

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

1....

2. The appeal is dismissed.

vendications de procédé 1 à 13, les seules à avoir été déposées initialement (cf. notamment mesures (a) à (h) de la revendication 1), et dans lesquelles des caractéristiques fonctionnelles et structurelles déjà revendiquées avaient été maintenues avec la formulation correspondante. Dans le cas de la décision T 784/89, aucune des informations techniques contenues dans le document de l'état de la technique qui avait été cité (US-A-4 297 637) n'avait été reprise dans les nouvelles revendications de dispositif qui avaient été ajoutées. Vu que des mesures particulières et les moyens mis en oeuvre pour exécuter ces mesures sont indissociables du point de vue technique, ces moyens portant sur un dispositif font en soi partie d'une invention de procédé. En outre, il était précisé explicitement dans les pièces initiales de la demande que "l'invention vise également à fournir des **moyens** ..." (cf. EP-A-0144 026, page 5, ligne 14), ce qui prouve incontestablement que la demande telle que déposée visait déjà à obtenir également une protection pour un dispositif.

On le voit, les circonstances dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 784/89 sont très différentes de celles de la présente espèce, si bien que cette décision ne peut être invoquée pour prouver l'admissibilité des modifications dans la présente affaire.

6....

#### **Dispositif**

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

1....

2. Le recours est rejeté.