

Unter diesen Umständen wüßte der Fachmann recht genau, was er bei einem etwas anderen, völlig unvernetzten Kunststoff zu erwarten hätte, und würde etwaigen Unterschieden Rechnung tragen. Da diese Entgegenhaltung belegt, daß das allgemein bekannte Verfahren mit oder ohne Vernetzung angewandt werden konnte, ist die Behauptung, daß gegen seine Anwendung im letzteren Fall ein Vorurteil bestanden habe, nicht überzeugend. Daher ist auch dem im Sinne des Hilfsantrags geänderten Anspruch 1 die erfinderische Tätigkeit abzusprechen.

son would know exactly what to expect with a slightly different completely non-crosslinked material, and allow for any differences. The possibility of being able to practice the generally known process with or without crosslinking was established in that cited art, and it is not convincing to suggest prejudice against the latter. In view of this, the amended Claim 1 according to the auxiliary request also lacks inventive step.

métier saurait exactement ce qu'il obtiendrait avec un matériau légèrement différent, mais complètement non réticulé, et tiendrait compte des différences. La possibilité de mettre en pratique le procédé généralement connu avec ou sans matériau réticulé était indiquée dans cette antériorité qui avait été citée, et il n'est pas convaincant de la part de la requérante de suggérer que les hommes du métier étaient prévenus contre cette antériorité. Aussi convient-il de conclure que la revendication modifiée 1 selon la requête subsidiaire est elle aussi dépourvue d'activité inventive.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 1. Juli 1992 T 888/90 - 3.2.2* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: M. Noël
J. Van Moer

Anmelder: BAXTER INTERNATIONAL INC.

Stichwort: Unterkombination/
BAXTER

Artikel: 52, 84, 123(2) EPÜ

Schlagwort: "Klarheit (nach Änderung bejaht)" - "Auslassung eines Merkmals" - "Unterkombination - Patentierbarkeit"

Leitsatz

Auch eine Unterkombination, die nur die Funktion eines Zwischenbausteins für eine erfinderische Gesamtkombination hat, kann grundsätzlich patentierbar sein, wenn sie ausdrücklich für diesen Zweck als solche dargestellt wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 304 441.8 (Veröffentlichungs-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 1 July 1992 T 888/90 - 3.2.2* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
Members: M. Noël
J. Van Moer

Applicant: BAXTER INTERNATIONAL INC.

Headword: Sub-combination/
BAXTER

Article: 52, 84, 123(2) EPC

Keyword: "Clarity (yes, after amendment)" - "Omission of a feature" - "Sub-combinations - patentability"

Headnote

A sub-combination with no function other than that of an intermediary building block for providing an inventive full combination may, in principle, also be patentable, if expressly presented as such for that purpose.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 86 304 441.8 (publication

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 1er juillet 1992 T 888/90 - 3.2.2* (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. Szabo
Membres : M. Noël
J. Van Moer

Demandeur : BAXTER INTERNATIONAL INC.

Référence : Sous-combinaison/
BAXTER

Article : 52, 84, 123(2) CBE

Mot-clé : "Clarté des revendications (oui, après modification)" - "Omission d'une caractéristique" - "Sous-combinaisons - brevetabilité"

Sommaire

Une sous-combinaison de caractéristiques n'ayant d'autre fonction que de servir de maillon intermédiaire en vue de l'obtention d'une combinaison complète, impliquant une activité inventive, peut en tout état de cause être brevetable elle aussi si elle a expressément été présentée comme constituant un tel maillon.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 304 441.8 (n° de publication

* 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 DEM par page.

nr. 0 206638) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Anspruchs 1 enthalte nicht alle zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses notwendigen Merkmale und erfülle daher die Erfordernisse der Klarheit nach Artikel 84EPÜ nicht.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 27. Oktober 1990 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein und reichte die Beschwerdebeurteilung fristgerecht nach.

III. Mit Bescheid vom 19. November 1991 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, sie sei vorläufig der Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 weiterhin unklar sei. Es wurde vorgeschlagen, den strittigen Anspruch 1 durch Aufnahme zusätzlicher Strukturmerkmale zu ändern, die dazu beitragen sollten, die Flüssigkeit vorzugsweise durch das Filterelement zu leiten.

IV. Mit ihrer am 31. März 1992 eingegangenen Erwiderung reichte die Beschwerdeführerin zwei neue, geänderte Anspruchssätze als Hauptantrag bzw. ersten Hilfsantrag ein.

Anspruch 1 nach dem Hauptantrag lautet wie folgt:

"1. Abscheider für Gasblasen aus Flüssigkeiten, der folgendes umfaßt: einen Behälter (11) mit einem Einlaß (41), einem Auslaß (43) und einem Durchflußkanal (47), der zwischen dem Einlaß (41) und dem Auslaß (43) verläuft;

ein Filterelement (21) im Behälter (11) zwischen dem Einlaß (41) und dem Auslaß (43), das den Durchfluß der Flüssigkeit gestattet, das Eindringen von Gasblasen jedoch verhindert; eine Lüftungseinrichtung (49), die aus dem Inneren des Behälters (11) zu dessen Außenseite führt, um Gasblasen aus dem Behälter (11) abzuführen; und einen Umleitungskanal (71), durch den die Flüssigkeit um das Filterelement (21) herum geleitet werden kann, wenn dieses blockiert ist,

dadurch gekennzeichnet, daß das Filterelement (21) nur teilweise über den Durchflußkanal (47) verläuft und der Umleitungskanal (71) von einem Teil des Durchflußkanals (47) um das Filterelement (21) herum gebildet wird, wobei der Einlaß so angeordnet ist, daß die eintretende Flüssigkeit zum Filterelement (21) geleitet wird"

No. 0206638) was refused by a decision of the Examining Division for the reasons that the subject-matter of Claim 1 did not include all of the features necessary to achieve the desired result and consequently did not meet the requirements of clarity under Article 84 EPC.

II. The appellant lodged an appeal against this decision on 27 October 1990, paying the fee for appeal and submitting a statement of grounds in due time.

III. In a communication dated 19 November 1991, the Board informed the appellant of its provisional opinion that the subject-matter of Claim 1 was still lacking clarity. It was suggested that Claim 1 under dispute be amended so as to include additional structural features for assisting the fluid to be directed preferably through the filter element.

IV. In a reply received on 31 March 1992, the appellant submitted two new sets of amended claims according to the main request and to the first subsidiary request, respectively.

Claim 1 according to the main request reads:

"1. A liquid-gas bubble separator comprising: a container (11), having an inlet (41), an outlet (43), and a flow channel (47), extending between the inlet (41) and the outlet (43);

a filter element (21) in said container (11) between the inlet (41) and the outlet (43), said filter element (21) permitting the passage of the liquid and inhibiting the passage of the gas bubbles; vent means (49), leading from the interior of the container (11) to the exterior of the container (11) for exhausting the gas bubbles from the container (11); and a bypass passage (71) allowing liquid to bypass the filter element (21), if the filter element (21) becomes blocked,

characterised in that the filter element (21) extends only part way across the flow channel (47) and the bypass passage (71) is formed by part of the flow channel (47) around the filter element (21), the inlet (41) being arranged to direct incoming flow toward the filter element (21)."

0 206638) a été rejetée par décision de la division d'examen au motif que l'objet de la revendication 1 ne comprenait pas toutes les caractéristiques nécessaires à l'obtention du résultat recherché et ne répondait pas par conséquent à l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE.

II. La requérante a introduit un recours contre cette décision le 27 octobre 1990; elle a acquitté la taxe de recours correspondante et a soumis dans les délais un mémoire exposant les motifs du recours.

III. Dans une notification en date du 19 novembre 1991, la Chambre, émettant un avis provisoire, a informé la requérante qu'elle considérait que l'objet de la revendication 1 manquait encore de clarté. Elle lui a suggéré de modifier cette revendication de manière à intégrer d'autres caractéristiques structurelles visant à assurer l'écoulement du liquide de préférence à travers le filtre.

IV. Dans sa réponse, reçue par l'Office le 31 mars 1992, la requérante a soumis deux nouveaux jeux de revendications modifiées, correspondant l'un à sa requête principale, et l'autre à sa première requête subsidiaire.

La revendication 1 selon la requête principale se lit comme suit :

"1. Séparateur pour bulles de gaz dans un liquide, comprenant : un conteneur (11) comportant une entrée (41), une sortie (43) et un canal d'écoulement (47) s'étendant entre l'entrée (41) et la sortie (43) ;

un filtre (21) disposé dans ledit conteneur (11) entre l'entrée (41) et la sortie (43), ledit filtre (21) permettant le passage du liquide et empêchant le passage des bulles de gaz ; un moyen d'échappement (49) conduisant de l'intérieur du conteneur (11) à l'extérieur du conteneur (11) pour permettre l'échappement des bulles de gaz en les évacuant du conteneur (11) ; et un passage de dérivation (71) permettant au liquide de contourner le filtre (21) si ce filtre (21) est obstrué,

caractérisé en ce que ce filtre (21) occupe une partie seulement du canal d'écoulement (47) et en ce que le passage de dérivation (71) est formé par la partie du canal d'écoulement (47) qui entoure le filtre (21), l'entrée (41) étant agencée pour diriger l'écoulement d'entrée en direction du filtre (21)".

V. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß

- die angefochtene Entscheidung aufgehoben,
- die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage eines der beiden Sätze aus den Ansprüchen 1 bis 10 in der am 31. März 1992 eingereichten Fassung (Hauptantrag oder erster Hilfsantrag) an die erste Instanz zurückverwiesen und
- die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Änderungen (Hauptantrag)*

...

Die Kammer ist daher zu der Überzeugung gelangt, daß die Ansprüche nach dem Hauptantrag hinsichtlich weiterer Einschränkungen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllen. Die von der Prüfungsabteilung beanstandete Auslassung eines wesentlichen Merkmals wird nachstehend unter dem Gesichtspunkt der Klarheit des Anspruchs 1 behandelt.

3. *Klarheit und Stützung*

3.1 In der Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung machte die Prüfungsabteilung geltend, daß Anspruch 1 in der zurückgewiesenen Fassung wegen des Fehlens eines wesentlichen Merkmals unklar sei.

Nach Ansicht der Prüfungsabteilung enthalte Anspruch 1 keine Mittel zur Erzeugung einer Rotationsströmung, damit bei nicht blockiertem Filter der Vorwärtsfluß durch den Umleitungskanal verhindert werde.

Durch Weglassen des letzten in Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung angegebenen Merkmals, nämlich des "Mittels, das bei sauberem Filterelement auf den Durchfluß durch den Behälter reagiert, um einen Teil der dieses Filterelement fließenden Flüssigkeit durch den Umleitungskanal zu der stromaufwärtigen Seite des Filterelements zurückzuleiten und den Umleitungskanal für den Vorwärtsfluß weitgehend zusperrn", habe die Beschwerdeführerin, so die Prüfungsabteilung, in Anspruch 1 ein Merkmal unterschlagen, das ihres

V. The appellant requests:

- that the decision under appeal be set aside,
- that the case be remitted to the first instance to continue with the prosecution on the basis of either set of Claims 1 to 10 as filed on 31 March 1992 (main or first subsidiary request), and
- that the appeal fee be reimbursed.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. *Amendments (main request)*

...

The Board is thus satisfied that the claims according to the main request meet the requirements of Article 123(2) EPC, in view of additional limitations. As to the omission of an essential feature, as objected to by the Examining Division, the matter is dealt with below with respect to the clarity of Claim 1.

3. *Clarity and support*

3.1 In the decision to refuse the patent application, the Examining Division submitted that Claim 1 in the version as rejected was lacking clarity for the reason that an essential feature was missing.

According to the Examining Division, Claim 1 failed to provide means for the production of a swirling flow, so as to prevent forward flow through the bypass passage as long as the filter remains unblocked.

Thus, by omitting the last feature stated in Claim 1 as originally filed, i.e. "means responsive to flow through the container when the filter element is clean for recirculating a portion of the fluid that passes through said filter element back through the bypass passage to the upstream side of the filter element to essentially close the bypass passage to forward flow", the appellant had, according to the Examining Division, deprived Claim 1 of a feature deemed to be necessary to the solution when considering the technical problem recognised from the appli-

V. Larequérante demande:

- que la décision attaquée soit annulée ;
- que l'affaire soit renvoyée devant la première instance pour poursuite de la procédure sur la base de l'un des deux jeux de revendications 1 à 10 déposés le 31 mars 1992 (requête principale ou première requête subsidiaire), et
- que la taxe de recours soit remboursée.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Modifications (requête principale)*

...

La Chambre est donc convaincue que les revendications selon la requête principale satisfont aux conditions requises à l'article 123(2) CBE, compte tenu des limitations supplémentaires qui ont été apportées. La question de l'omission d'une caractéristique essentielle, qui a donné lieu à une objection de la part de la division d'examen, est traitée ci-après dans le cadre de l'examen de la clarté de la revendication 1.

3. *Revendications claires, se fondant sur la description*

3.1 Lorsqu'elle a décidé de rejeter la demande de brevet, la division d'examen a fait valoir que le texte de la revendication 1 qui avait été rejetée manquait de clarté en raison de l'absence d'une caractéristique essentielle.

D'après la division d'examen, la revendication 1 ne prévoyait pas de moyens destinés à générer un écoulement tourbillonnaire permettant d'empêcher un écoulement sens direct par le canal de dérivation lorsque le filtre n'est pas bouché.

Ainsi, en omettant cette dernière caractéristique figurant dans la revendication 1 telle que déposée, c'est-à-dire "des moyens réagissant à l'écoulement par le conteneur lorsque le filtre n'est pas bouché, destinés à faire recirculer une partie du liquide traversant ledit filtre en le renvoyant par le passage de dérivation vers le côté amont du filtre en vue essentiellement d'empêcher l'écoulement sens direct par le passage de dérivation", la requérante avait, d'après la division d'examen, privé la revendication 1 d'une caractéristique qui paraissait nécessaire pour aboutir à

Erachtens zur Lösung der aus der Anmeldung erkennbaren technischen Aufgabe gegenüber dem Stand der Technik erforderlich sei.

Dieser Einwand gründet sich offensichtlich auf Artikel 84 EPU in Verbindung mit Regel 29 (1) und (3) EPÜ, wonach der Hauptanspruch von der Beschreibung **gestützt** sein und die **wesentlichen Merkmale** der Erfindung angeben muß, damit er nicht so weit gefaßt ist, daß er über die Erfindung hinausgeht, aber auch nicht so eng gefaßt ist, daß der Anmelder keinen angemessenen Nutzen aus der Offenbarung seiner Erfindung zieht (Prüfungsrichtlinien, C-III, 6.2).

3.2 Die Auslassung eines Merkmals in einer Kombination kann dazu führen, daß sich ein Anspruch nur auf eine Unterkombination **einer Erfindung** bezieht. Die Kammer ist der Auffassung, daß auch eine solche Unterkombination, die nur die Funktion eines **Zwischenbausteins** für eine erfinderische Gesamtkombination hat, grundsätzlich patentierbar sein kann, wenn sie in der eingereichten Anmeldung ausdrücklich für diesen Zweck als solche dargestellt wird und im übrigen alle Voraussetzung der Patentierbarkeit erfüllt. Solche Unterkombinationen sind mit Zwischenverbindungen bei einer chemischen Synthese vergleichbar, die ebenfalls keine andere Funktion haben und gleichfalls grundsätzlich patentierbar sind.

Der Grundsatz, daß die Ansprüche alle wesentlichen Merkmale enthalten müssen, behält daher auch in diesen Fällen seine Gültigkeit, solange die Funktion, die die weniger komplexe Struktur beim Aufbau der komplexeren Struktur erfüllt, als echte technische Wirkung anerkannt wird.

Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß Anordnungen von vornherein ihre eigenen Unterkombinationen unmittelbar und zweifelsfrei implizieren, da eine Vielzahl solcher Einheiten mit unterschiedlichem Definitionsgehalt denkbar ist. Daher wären solche Ansprüche ohne entsprechende ausdrückliche Offenbarung, die auch die jeweilige Verwendung einschließt „unzureichend gestützt“ (Art. 84 EPÜ). Auch sollten solche Gegenstände bei Fehlen einer ausdrücklichen Offenba-

ration in respect of the prior art.

This objection is obviously based on Article 84 EPC taken together with Rule 29(1) and (3), according to which the main claim must be **supported** by the description and must state the **essential features** of the invention, so as not to be so broad that it goes beyond the invention but not so narrow as to deprive the applicant of a just reward for the disclosure of his invention (Guidelines for Examination, C.III.6.2).

3.2 The omission of a feature in a combination may mean that a claim is merely relating to a sub-combination of **an invention**. It is the view of the Board that such a sub-combination with no function other than that of an **intermediary building block** for providing an inventive full combination may also be patentable in principle, if expressly presented as such for that purpose in the application as filed and it otherwise satisfies all conditions for patentability. Such sub-combinations are analogous to intermediate compounds in a chemical synthesis, which have no other functions either and could also be patented in principle.

Thus the principle that claims must contain all essential features also prevails in such cases, as long as the function so provided by the less complex structure to build up the more complex structure is accepted as a proper technical effect.

It cannot, however, be assumed that assemblies *ab ovo* directly and unequivocally imply their own sub-combinations, since a plurality of such kinds of entities may be envisaged with various scopes in their definitions. Thus without express disclosure in this respect, including the particular use, the support for such claims would be inadequate (Article 84 EPC). Neither should such subject-matter arbitrarily be generated by amendment after the filing date against Article 123(2) EPC, in

la solution du problème technique tel qu'il ressortait de la demande comparée à l'état de la technique.

Cette objection se fondait manifestement sur les dispositions de l'article 84 et de la règle 29(1) et (3) CBE, qui exigent que la revendication principale **se fonde** sur la description et énonce les **caractéristiques essentielles** de l'invention, la rédaction des revendications devant être à la fois suffisamment large, sans pour autant aller au-delà de l'invention elle-même, et suffisamment étroite, sans toutefois priver le demandeur d'un juste profit en échange de la divulgation de son invention (cf. Directives relatives à l'examen, C-III, 6.2).

3.2 L'omission d'une caractéristique dans une combinaison peut signifier qu'une revendication porte simplement sur une sous-combinaison de caractéristiques de l'invention. La Chambre estime qu'une sous-combinaison de ce type, n'ayant d'autre fonction que de servir de **maillon intermédiaire** en vue de l'obtention d'une combinaison complète, impliquant une activité inventive, peut en tout état de cause être brevetable elle aussi, si dans la demande telle que déposée elle a expressément été présentée comme constituant un tel maillon, et si elle répond par ailleurs à toutes les conditions requises en matière de brevetabilité. Ce genre de sous-combinaisons fait penser aux composés intermédiaires dans une synthèse chimique, qui n'ont pas d'autre fonction, eux non plus, et qui pourraient en tout état de cause être brevetables.

Par conséquent, le principe qui veut que les revendications contiennent toutes les caractéristiques essentielles prévaut également en pareil cas, dès lors qu'il est admis que la fonction remplie par la structure de moindre complexité servant de base à la structure plus complexe constitue un effet technique propre.

On ne peut toutefois considérer que dès le départ les combinaisons comprennent de manière directe et sans équivoque leurs propres sous-combinaisons de caractéristiques, étant donné que l'on peut envisager plusieurs types de sous-combinaisons, répondant à des définitions de portée différente. Ainsi, à moins qu'il n'y ait description expresse de ces sous-combinaisons, portant également sur leur utilisation particulière, les revendications ne peuvent être considérées comme suffisamment

zung nicht willkürlich durch nachträgliche Änderung eingeführt werden, was gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoßen würde.

Im vorliegenden Fall war die fragliche Unterkombination in keinem Stadium als Zwischenbaustein dargestellt worden; der Anspruch würde daher über den diesbezüglichen Offenbarungsgehalt hinausgehen.

3.3 Als weitere Möglichkeit käme selbstverständlich auch in Betracht, das ausgelassene Merkmal als für die in der Anmeldung offenbarte Funktion **nicht wesentlich** anzuerkennen. Die Kammer schließt sich der diesbezüglichen gegenteiligen Auffassung der Prüfungsabteilung aus folgenden Gründen nicht an:

Aus dem im einleitenden Teil der Beschreibung (vgl. S. 1 und 2) angegebenen Stand der Technik geht hervor, daß die der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe in der Bereitstellung eines verbesserten Abscheiders von Gasblasen aus Flüssigkeiten mit einem Filterelement und einem Umleitungskanal besteht, mittels dessen der Flüssigkeitsstrom das Filterelement automatisch, d.h. ohne manuelles Eingreifen und ohne Einsatz eines mechanischen Sicherheitsventils, umgehen kann, wenn der Filter blockiert ist.

Wie die Beschwerdeführerin in ihrer am 31. März 1992 eingegangenen Erwiderung zu Recht darlegt, besteht der Grundgedanke der Lösung darin, den Filter 21, den Einlaß 41 und den Umleitungskanal 71 zueinander so anzuordnen, daß die Flüssigkeit aus dem Einlaß zuerst zum Filter und nicht zum Umleitungskanal gelenkt wird, so daß bei nicht blockiertem Filter die Flüssigkeit durch den Filter zum Auslaß 43 fließt; die Flüssigkeit fließt also normalerweise nicht durch den Umleitungskanal zum Auslaß, es sei denn, der Filter ist blockiert.

Um dies zu erreichen, ist das Filterelement im Behälter an einer besonderen Stelle anzubringen und der Flüssigkeitsstrom bei normalen Betriebsbedingungen vorzugsweise zum Filter zu lenken.

3.4 Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 nach dem Hauptan-

the absence of an express presentation.

In the present case the sub-combination in question was in no stage presented as an intermediary building block type of subject-matter and the claim would therefore go beyond the content of the disclosure in this respect.

3.3 However, there is, of course, a further possibility, which recognises that the omitted feature is **inessential** to the function actually disclosed in the application. The Board does not share the conclusions of the Examining Division to the contrary in this respect for the following reasons:

In view of the state of the art cited in the introductory part of the description (cf. pages 1 and 2) it follows that the technical problem underlying the present application is to provide an improved liquid-gas bubble separator having a filter element and a bypass passage allowing the flow of liquid to bypass the filter element automatically, i.e. without assistance of any manual operation or the use of any mechanical bypass valve, when the filter becomes blocked.

As was rightly observed by the appellant in his response received on 31 March 1992, the basic idea of the solution is that filter 21, inlet 41, and bypass passage 71 are so arranged in relation to each other that fluid from the inlet is directed first to the filter rather than the bypass passage such that, when the filter is not blocked, the fluid flows through the filter to the outlet 43; fluid will not normally pass to the outlet via the bypass passage unless the filter is blocked.

To achieve this result, the necessary means must comprise the particular positioning of the filter element within the container as well as the preferential guiding of the fluid flow toward the filter in normal operating conditions.

3.4 The characterising features of Claim 1 according to the main

fondées sur la description (article 84 CBE). De même, à moins d'une divulgation expresse, il n'est pas davantage admis de créer arbitrairement une telle sous-combinaison en apportant après la date de dépôt une modification qui contrevient aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Dans la présente espèce, la sous-combinaison en question n'avait jamais été présentée comme un maillon intermédiaire pour l'obtention de l'objet revendiqué; le contenu de la revendication s'étend donc au-delà de celui de la description.

3.3 Il existe certes une autre possibilité: conclure que la caractéristique omise n'est **pas essentielle** pour ce qui est de la fonction effectivement décrite dans la demande. La Chambre ne peut à cet égard se rallier aux conclusions de la division d'examen, ceci pour les motifs suivants:

compte tenu de l'état de la technique cité dans la partie introductive de la description (cf. pages 1 et 2), il apparaît que dans la présente demande le problème technique qu'entendait résoudre l'invention consistait à proposer un séparateur amélioré pour bulles de gaz dans un liquide comprenant un filtre et un passage de dérivation permettant au liquide de contourner le filtre automatiquement, c'est-à-dire sans intervention manuelle ni utilisation d'une vanne de dérivation mécanique lorsque le filtre est obstrué.

Comme la requérante l'a à juste titre fait observer dans sa réponse reçue le 31 mars 1992, l'idée de base retenue pour résoudre ce problème est de disposer le filtre (21), l'entrée (41) et le passage de dérivation (71) les uns par rapport aux autres de sorte que le liquide venu de l'entrée soit d'abord dirigé vers le filtre plutôt que vers le passage de dérivation, afin que, lorsque le filtre n'est pas bouché, le liquide traverse le filtre et aille vers la sortie (43); le liquide ne passera normalement pas par le passage de dérivation pour aller vers la sortie, sauf si le filtre est obstrué.

Pour parvenir à ce résultat, il faut prévoir notamment des moyens comme le positionnement particulier du filtre à l'intérieur du conteneur ainsi que le guidage du liquide assurant son écoulement de préférence en direction du filtre dans les conditions de fonctionnement normales.

3.4 Les caractéristiques de la revendication 1 selon la requête principale

trag erfüllen diese Erfordernisse, da sie angeben, daß

a) das Filterelement 21 nur teilweise über den Durchflußkanal 47 verläuft,

b) der Umleitungskanal 71 von einem Teil des Durchflußkanals um das Filterelement herum gebildet wird und

c) der Einlaß 41 so angeordnet ist, daß der einfließende Strom zum Filterelement geleitet wird.

Da dieses Filterelement außerdem, wie im Oberbegriff von Anspruch 1 erwähnt, zwischen Einlaß und Auslaß des Behälters liegt und den Durchfluß der Flüssigkeit gestattet, kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Flüssigkeit vorzugsweise durch den Filter fließt, der, solange er nicht blockiert ist, einen geringeren Strömungswiderstand als der Umleitungskanal bietet.

Nach Überzeugung der Kammer ist die beanspruchte Lösung daher klar und vollständig und erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 84 und der Regel 29(1) und (3) EPÜ.

3.5 Das Vorbringen der Prüfungsabteilung (vgl. 3.1 oben) vermag nicht zu überzeugen, da zwar der Durchfluß durch den Umleitungskanal mittels einer Vorrichtung zur Rückführung eines Teils der gefilterten Flüssigkeit durch den Umleitungskanal gesteuert werden kann, dies jedoch offenkundig auf verschiedene Weise geschehen kann, z.B. durch Erzeugen einer Rotations- oder Wirbelströmung im Filterelement oder eines leichten Unterdrucks im Umleitungskanal (s. Beschreibung, S. 4, Zeile 14 bis S. 5, Zeile 7).

Wie die Beschwerdeführerin des weiteren in ihrer am 31. März 1992 eingegangenen Erwiderung und dem dazugehörigen Anhang 1 überzeugend ausführt, sind außer der Anordnung in dem beschriebenen Ausführungsbeispiel unschwer auch noch andere vorstellbar, die verhindern, daß die Flüssigkeit bei nicht blockiertem Filter durch den Umleitungskanal fließt. Eine Rückführung der gefilterten Flüssigkeit durch Erzeugen eines niedrigeren Drucks am stromaufwärtigen Ende des Umleitungskanals ist weder notwendig noch wesentlich, um die Flüssigkeit zu veranlassen, zuerst durch das Filterelement zu fließen. Dasselbe Ergebnis läßt sich durch die Schwerkraft erzielen, wenn der Einlaß 41 - wie in Anlage 1, Abbildungen C, D oder G dar-

request meet these requirements since they specify that:

(a) the filter element 21 extends only part way across the flow channel 47;

(b) the bypass passage 71 is formed by part of the flow channel around the filter element, and

(c) the inlet 41 is arranged to direct incoming flow toward the filter element.

Since, in addition, as mentioned in the precharacterising portion of Claim 1, said filter element extends between the inlet and outlet of the container and permits the passage of the liquid, there cannot be any doubt that the fluid will preferably flow through the filter which offers a flow resistance smaller than that provided by the bypass passage, as long as the filter remains unclogged.

Therefore, the Board is satisfied that the solution as claimed is clear and complete and, consequently, meets the requirements of Article 84 and Rule 29(1) and (3) EPC.

3.5 The arguments brought forward by the Examining Division (cf. point 3.1 above) are not convincing since, although the fluid through the bypass passage may be controlled by a means for recirculating a portion of the filtered fluid through the bypass passage, this can obviously be made in different ways; for example, by creating a swirling or a vortex-like flow within the filter element or a slight negative pressure in the bypass passage (cf. the description, page 4, line 14, to page 5, line 7).

Further, as convincingly set out by the appellant in his response along with Annex 1 received on 31 March 1992, other arrangements than the configuration of the described embodiment can be directly imagined for ensuring that the fluid does not flow through the bypass passage with the filter element in the unclogged condition. Recirculation of filtered fluid by inducing a lower pressure at the upstream end of the bypass passage is neither necessary nor essential to force the fluid to flow first through the filter element. The same result can be achieved by gravity if the inlet 41 is provided above the filter element at the top of the container as illustrated in Annex 1, Figures C, D or G. In any case, it is sufficient to consider that

satisfont à ces conditions car il est spécifié que :

a) le filtre (21) occupe une partie seulement du canal d'écoulement (47) ;

b) le passage de dérivation (71) est formé par la partie du canal d'écoulement qui entoure le filtre et

c) l'entrée (41) est agencée pour diriger l'écoulement d'entrée vers le filtre.

Etant donné qu'en plus, comme il est indiqué dans le préambule de la revendication 1, ledit filtre s'étend entre l'entrée et la sortie du conteneur et permet le passage du liquide, il est indubitable que le liquide passera de préférence par ce filtre, qui, tant qu'il n'est pas bouché, offre une résistance moindre que le passage de dérivation.

C'est pourquoi la Chambre est convaincue que la solution revendiquée est claire et complète, et qu'elle satisfait par conséquent aux conditions énoncées à l'article 84 et à la règle 29(1) et (3) CBE.

3.5 Les arguments avancés par la division d'examen (cf. ci-dessus point 3.1) ne sont pas convaincants car, bien que le liquide traversant le passage de dérivation puisse être guidé par un moyen faisant recirculer une partie du liquide filtré par le passage de dérivation, ce résultat peut, de toute évidence, être obtenu de différentes façons, par exemple en créant un écoulement rotationnel ou tourbillonnaire à l'intérieur du filtre, ou bien encore une pression légèrement négative dans le passage de dérivation (cf. description, de la page 4, ligne 14 à la page 5, ligne 7).

En outre, comme la requérante l'a exposé de manière convaincante dans sa réponse ainsi que dans l'annexe 1 reçues le 31 mars 1992, on peut aisément imaginer des configurations autres que celle du mode de réalisation décrit pour éviter que le liquide ne passe par le passage de dérivation lorsque le filtre n'est pas obstrué. Il n'est ni nécessaire ni essentiel de remettre en circulation le liquide filtré en créant une basse pression du côté amont du passage de dérivation pour forcer le liquide à passer d'abord par le filtre. On peut en effet obtenir le même résultat par gravité si l'entrée (41) est disposée au-dessus du filtre au niveau de la partie supérieure du conteneur, comme l'illustrent les figures C, D, ou G de l'annexe 1. Quoi qu'il en

gestellt - oberhalb des Filterelements an der Oberseite des Behälters angebracht wird. Es genügt jedenfalls, wenn der Tatsache Rechnung getragen wird, daß nach Merkmal c des Anspruchs 1 "der Einlaß 41 so angeordnet ist, daß die eintretende Flüssigkeit zum Filterelement geleitet wird".

Deshalb besteht nach Ansicht der Kammer keine Notwendigkeit, den Umfang des Hauptanspruchs unnötigerweise auf ein bestimmtes Ausführungsbeispiel zu beschränken, solange die allgemeine Lösung nach Anspruch 1 in der weiteren Sachprüfung nicht anhand der Lehren der angeführten Entgegenhaltungen widerlegt oder angefochten wird.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 nach dem Hauptantrag (s. Nr. V) an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. ...

according to feature (c) of Claim 1 "the inlet 41 is arranged to direct incoming flow toward the filter element".

Therefore, in the Board's opinion, there is no need unduly to restrict the scope of the main claim to a particular embodiment as long as the general solution according to Claim 1 has neither been seriously contradicted nor challenged on account of the teachings of the cited prior art documents during a further substantive examination.

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of Claims 1 to 10 according to the main request, as specified in point V above.
3. ...

soit, il suffit de considérer que, selon la caractéristique (c) de la revendication 1, "l'entrée (41) est agencée pour diriger l'écoulement d'entrée vers le filtre".

La Chambre conclut donc qu'il n'y a pas lieu de limiter indûment l'étendue de la revendication principale à un mode de réalisation particulier dès lors que la solution générale selon la revendication 1 n'a pas été réellement contestée ni remise en cause au vu des enseignements des antériorités citées au cours de l'examen quant au fond.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 10 selon la requête principale, comme indiqué ci-dessus au point V.
3. ...