

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 29. Dezember 1993 T 860/93 - 3.3.3 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: R. A. Lunzer
F. Benussi

Anmelder: Aqualon Company

Stichwort: Schutzfarben/AQUALON

Artikel: 84, 69 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Klarheit der Ansprüche" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr - Fehlbeurteilung"

Leitsätze

I. Wird eine Eigenschaft in einem Anspruch als innerhalb eines bestimmten Zahlenbereichs liegend angegeben, so muß das Verfahren zur Bestimmung dieser Eigenschaft entweder allgemeines Fachwissen sein, so daß keine ausdrückliche Beschreibung erforderlich ist, oder es muß ein Verfahren zur Bestimmung dieser Eigenschaft angegeben werden (im Anschluß an die Entscheidung T 124/85 vom 14. Dezember 1987, nicht im ABI. EPA veröffentlicht). Ist in einem Anspruch dagegen eine relative Eigenschaft angegeben - im vorliegenden Fall die Wasserlöslichkeit der Erzeugnisse - so kann die Angabe eines Verfahrens zu deren Bestimmung in der Regel entfallen.

II. Die Bestimmung des Artikels 69(1) EPÜ, wonach die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind, gilt auch für das Erfordernis der Deutlichkeit des Artikels 84 EPÜ, sofern die Ansprüche nicht in sich widersprüchlich sind (Erläuterung zur Entscheidung T 454/89 vom 11. März 1991, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 88 115 147.6, Veröffentlichungsnummer 0 307 915, wurde am 15. September 1988 unter Inanspruchnahme des Prioritätstags

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 29 December 1993 T 860/93 - 3.3.3 (Official text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: RA Lunzer
F. Benussi

Applicant: Aqualon Company

Headword: Protective coating compositions/AQUALON

Article: 84,69 EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Claims- clarity" - "Reimbursement of appeal fees - error in judgment"

Headnote

I. Where a quality is expressed in a claim as being within a given numerical range, the method for measuring that quality must either be general technical knowledge, so that no explicit description is needed, or a method of measuring that quality needs to be identified (decision T 124/85 of 14 December 1987 - not reported in OJ EPO - followed). In contrast, where a claim specifies a relative quality, in this case that the products should be "water-soluble", it is not normally necessary to identify any method for its determination.

II. The provision of Article 69(1) EPC, according to which the description and drawings shall be used to interpret the claims, applies also to the clarity requirement of Article 84 EPC, provided that the claims are not self-contradictory (decision T 454/89 of 11 March 1991 - not published in OJ EPO - explained).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 88 115 147.6, publication No. 0 307 915, was filed on 15 September 1988, claiming a priority date of 17 September 1987 derived from

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 29 décembre 1993 T 860/93 - 3.3.3 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : F. Antony
Membres : R. A. Lunzer
F. Benussi

Demandeur : Aqualon Company

Référence: Compositions pour revêtement protecteur/AQUALON

Article : 84, 69 CBE

Règle : 67 CBE

Mot-clé: "Revendications - clarté" - "Remboursement de la taxe de recours - erreur d'appréciation"

Sommaire

I. S'il est spécifié dans une revendication un certain degré de qualité se situant à l'intérieur d'une plage donnée de valeurs numériques, de deux choses l'une: ou bien la méthode permettant de mesurer ledit degré de qualité doit faire partie des connaissances générales de l'homme du métier, si bien que l'on n'a pas à en donner une description explicite, ou bien il y a lieu de définir une méthode de mesure de ce degré de qualité (cf. décision T 124/85 en date du 14 décembre 1987 - non publiée dans le JO OEB - suivie par la Chambre dans la présente affaire). En revanche, lorsqu'il est question dans une revendication d'une qualité à valeur relative, à savoir la solubilité dans l'eau de produits dans la présente espèce, il n'y a pas lieu normalement de définir une méthode de mesure de cette qualité.

II. La disposition de l'article 69(1) CBE qui prévoit que la description et les dessins servent à interpréter les revendications s'applique également lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il a été satisfait à l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE, à condition que les revendications ne comportent pas de contradictions (cf. décision T 454/89 du 11 mars 1991 - non publiée au JO OEB - dont il est donné un commentaire dans la présente décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le 15 septembre 1988 a été déposée la demande de brevet européen n° 88 115 147.6. Cette demande, qui revendiquait la priorité de la demande US n° 0 097 777 en date du

17. September 1987 aus der US-Anmeldung Nr. 0 097 777 eingereicht.

US application No. 0 097 777.

17 septembre 1987, a été publiée sous le numéro 0 307 915.

II. Mit Entscheidung vom 25. Mai 1993 (ursprüngliches Datum 22. Mai, geändert) wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung mit der Begründung zurück, daß das Erfordernis des Artikels 84 EPU, wonach die Patentansprüche deutlich sein müssen, nicht erfüllt sei, da der Begriff "wasserlöslich" in Anspruch 1 nicht definiert sei. Zur Begründung wurde auf zwei Entscheidungen von Beschwerdekammern, T 124/85 vom 14. Dezember 1987 und T 454/89 vom 11. März 1991, verwiesen (beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

II. By its decision of 25 May 1993 (original date of 22 May amended) the examining division refused the application, holding that the requirement of Article 84 EPC that the claims should be clear was not satisfied, because the term "water-soluble" in claim 1 was undefined. In support of its decision reference was made to two decisions of the boards of appeal, T 124/85 of 14 December 1987 and T 454/89 of 11 March 1991 (both unreported in OJ EPO).

II. Par décision en date du 25 mai 1993 (la date initiale du 22 mai a été modifiée), la division d'examen a rejeté la demande, au motif qu'elle ne satisfaisait pas à l'exigence de clarté des revendications visée à l'article 84 CBE, puisque l'expression "soluble dans l'eau" utilisée dans la revendication 1 n'était pas définie. A l'appui de sa décision, la division d'examen citait deux décisions des chambres de recours: la décision T 124/85 du 14 décembre 1987 et la décision T 454/89 du 11 mars 1991 (non publiées dans le JO OEB).

Der einzige unabhängige Anspruch 1 lautete wie folgt:

The single independent Claim 1 was in the following form:

La revendication 1, revendication indépendante unique, s'énonçait comme suit :

"Wasserlösliches Celluloseetherderivat mit einer daran angebondenen langkettigen Alkylgruppe als einem hydrophoben modifizierenden Mittel, dadurch gekennzeichnet, daß das Celluloseetherderivat aus einem anionischen Carboxymethylhydroxyethylderivat besteht, der Carboxymethylsubstitutionsgrad 0,05 bis weniger als 1 beträgt, die langkettige Alkylgruppe aus einer langkettigen Alkyl-, alpha-Hydroxyalkyl- oder Acylgruppe mit 8 bis 25 Kohlenstoffatomen besteht und in der Polymerstruktur einen gewichtsprozentualen Anteil an dem Gesamtcellulosepolymer von etwa 0,10 bis etwa 4,0% ausmacht."

"A water-soluble cellulose ether derivative that has attached to it a long-chain alkyl group as a hydrophobic modifier is characterized in that the cellulose ether derivative is an anionic carboxymethyl hydroxyethyl derivative, the carboxymethyl degree of substitution is from 0.05 to less than 1, and the long-chain alkyl group is a long chain alkyl, alpha-hydroxyalkyl, or acyl group having 8 to 25 carbon atoms and represents in the polymer structure a proportion by weight of the total cellulose polymer of from about 0.10 to about 4.0%."

"Dérivé d'éther de cellulose soluble dans l'eau, auquel est fixé un groupe alkyle à longue chaîne en tant que modifiant hydrophobe, caractérisé en ce que le dérivé d'éther de cellulose est un dérivé carboxyméthylhydroxyéthyl anionique, le degré de substitution du groupe carboxyméthyle étant compris entre 0,05 et moins de 1, le groupe alkyle à longue chaîne étant un groupe alkyle, alpha-hydroxyalkyle ou acyle à longue chaîne ayant de 8 à 25 atomes de carbone et représentant, dans la structure polymère, une quantité de 0,10 à 4,0% en poids par rapport à la totalité du polymère de cellulose,"

III. In ihrem ersten Bescheid vom 3. September 1991 hatte die Prüfungsabteilung lediglich den Einwand erhoben, daß der Begriff "wasserlöslich" in seinem Umfang unklar sei, da seine Bedeutung in keiner Weise definiert werde. Dieser Einwand wurde im zweiten Bescheid vom 21. Februar 1992 weiter ausgeführt, in dem die Prüfungsabteilung wie folgt argumentierte:

III. In its first communication of 3 September 1991, the examining division had simply objected that the term "water-soluble" was obscure in its scope in the absence of any definition of what it meant. This objection was elaborated in the second communication of 21 February 1992, in which the examining division argued:

III. Dans sa première notification en date du 3 septembre 1991, la division d'examen avait simplement objecté que faute de définition, on voyait mal ce que recouvrait l'expression "soluble dans l'eau". Dans une seconde notification datée du 21 février 1992, la division d'examen revenait plus en détail sur cette objection, en faisant valoir les arguments suivants :

"Der Begriff "wasserlöslich" ist ohne genauere Angabe des Weges, auf dem man zu dieser Feststellung gelangt, unklar. Genau genommen bedeutet der Begriff "wasserlöslich" "bei jeder Temperatur und jeder Konzentration vollständig in Wasser löslich", aber es gibt keine Polysaccharide, die diese Kriterien erfüllen; auf Gegenstände, die es nicht gibt, kann kein Patent erteilt werden."

"The expression "water-soluble" without further specifying the method to be used for its determination is obscure. Strictly speaking, the expression "water-soluble" means "totally soluble at any temperature and at any concentration in water", but there is no polysaccharide which fulfills such criteria; no patent can be granted for subject-matter which does not exist."

"Utilisée sans que soit précisée la méthode d'évaluation de la solubilité, l'expression "soluble dans l'eau" manque de clarté. Au sens strict du terme, "soluble dans l'eau" signifie "totalement soluble dans l'eau à toute température et en toute concentration", mais aucun polysaccharide ne remplit cette condition ; il ne peut donc être délivré de brevet pour un objet qui n'existe pas."

Sollte mit dem Begriff "wasserlöslich" der Umfang des Patentanspruchs eingeschränkt werden, so mußte angegeben werden, mit wel-

If the expression "water-soluble" was intended to be an effective limitation of the scope of the claim, the method for its determination should

Selon la division d'examen, si le demandeur avait voulu utiliser l'expression "soluble dans l'eau" afin de limiter effectivement la por-

chem Verfahren und für welche Temperatur und Konzentration man zu dieser Feststellung gelangt. In ihrem dritten Bescheid vom 30. Juni 1992 stellte die Prüfungsabteilung unter Hinweis auf eine wenige Tage vorher geführte telefonische Rücksprache dem Beschwerdeführer detaillierte Fragen betreffend die Methoden zum Testen der Löslichkeit, die anzuwenden sind, um festzustellen, welche Verbindungen wasserlöslich seien. Diese Ausführungen sind implizit Teil der angefochtenen Entscheidung.

IV. Am 20. Juli 1993 wurde unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung eingelegt, und die Beschwerdebegründung wurde am 27. August 1993 nachgereicht. Um einige der früher erhobenen Einwände zu entkräften, fügte der Beschwerdeführer Informationen über die Löslichkeit von Celluloseetherderivaten der in Fragestehenden Art bei, brachte aber zusätzlich vor, daß der Begriff "wasserlöslich" für den fachkundigen Leser im Zusammenhang mit der strittigen Anmeldung klar sei.

V. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf die Streitmeldung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Artikel 84 EPÜ

2.1 Bei dieser Beschwerde geht es ausschließlich um das Erfordernis der Deutlichkeit nach Artikel 84 EPÜ und insbesondere darum, ob die Zurückweisung der Anmeldung wegen der Verwendung des Ausdrucks "wasserlöslich" in Anspruch 1 gerechtfertigt war. Daher beabsichtigt die Kammer nicht, in dieser Entscheidung zu prüfen, ob der Wortlaut des Anspruchs möglicherweise noch andere Unklarheiten aufweist, die zu prüfen wären.

2.2 Wie sowohl aus der Tatsache, daß sich die Prüfungsabteilung auf T 124/85 (14. Dezember 1987) stützte, als auch aus ihren Fragen betreffend die Methoden zum Testen der Löslichkeit offensichtlich wird, bestand eine gewisse Unklarheit hinsichtlich der Frage, ob - wie im obengenannten Fall, wo für einen bestimmten Parameter ein Zahlenbereich

be defined, including the temperature and concentration at which it is to be determined. In its third communication of 30 June 1992, recording a telephone conversation held a few days earlier, the examining division had put detailed questions to the appellant concerning the methods of solubility testing to be used in deciding which compounds were water-soluble. These arguments are by implication part of the decision under appeal.

IV. An appeal against the decision of the examining division was filed on 20 July 1993, the appeal fee was paid on the same day, and the statement of grounds of appeal filed on 27 August 1993. With a view to meeting some of the objections previously raised, the appellant included further information concerning the solubility of cellulose ether derivatives of the kind in issue, but argued in addition that the term "water-soluble" was clear to the skilled reader in the context of the application in suit.

V. The appellant requested that the decision under appeal be set aside, and that a patent be granted on the application in suit.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Article 84 EPC

2.1 The present appeal is limited to the issue of the clarity requirements of Article 84 EPC, and specifically whether the rejection of the application was justified on the ground of the use of the term "water-soluble" in claim 1. Consequently, the Board does not propose to consider in this decision whether or not there may be other areas of obscurity in the wording of the claim calling for attention.

2.2 As is evident both from the reliance placed by the examining division on T 124/85 (14 December 1987), and from its questions concerning methods of testing for solubility, some confusion has arisen between the need for the identification of a mode of testing, which was required in the above-mentioned case, when a numerical range for a

tée de la revendication, il aurait dû définir la méthode de mesure de la solubilité en spécifiant notamment la température et la concentration auxquelles devaient s'effectuer les mesures. Dans une troisième notification en date du 30 juin 1992, dans laquelle elle faisait référence à un entretien téléphonique qui s'était déroulé quelques jours auparavant, la division d'examen posait des questions précises au requérant au sujet des méthodes qu'il convenait d'utiliser pour tester la solubilité afin de distinguer les composés solubles dans l'eau de ceux qui ne l'étaient pas. Les arguments avancés dans ces notifications font implicitement partie de la décision attaquée.

IV. Le 20 juillet 1993, le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'examen et a acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 août 1993. Pour répondre à certaines des objections soulevées précédemment, le requérant a fourni des renseignements supplémentaires au sujet de la solubilité de dérivés d'éther de cellulose du type concerné, en faisant toutefois remarquer que l'expression "soluble dans l'eau" était claire pour l'homme du métier dans le contexte de la demande en litige.

V. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base de la demande.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Article 84 CBE

2.1 Le présent recours porte uniquement sur la question de savoir s'il avait été satisfait à l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE, et plus précisément s'il était justifié de rejeter la demande en raison de l'utilisation dans la revendication 1 de l'expression "soluble dans l'eau". Par conséquent, la Chambre n'a pas l'intention d'analyser dans sa décision si le libellé de la revendication comporte ou non d'autres points obscurs méritant que l'on s'y arrête.

2.2 La référence faite par la division d'examen à la décision T 124/85 du 14 décembre 1987 et les questions qu'elle a posées au sujet des méthodes de mesure de la solubilité montrent qu'une confusion s'est produite dans son esprit en ce qui concerne la nécessité de définir un procédé de mesure dans un cas où, comme dans l'affaire T 124/85 susmentionnée, il

genannt war - ein Testverfahren angegeben werden muß oder ob bei Vorliegen einer relativen Eigenschaft die bloße Angabe dieser Eigenschaft je nach den Umständen des Falles ausreichen kann, um den fachkundigen Leser in die Lage zu versetzen, die Bedeutung des Anspruchs zu verstehen.

3. Die Verwendung von relativen Begriffen in Patentansprüchen

3.1 Die Verwendung von relativen Begriffen in Patentansprüchen wurde vom EPA von Anfang an akzeptiert. Wie in den Prüfungsrichtlinien (C-III, 4.5) angegeben, kann ein Ausdruck, sofern er auf dem betreffenden Fachgebiet eine allgemein anerkannte Bedeutung hat, z. B. "Hochfrequenz" in bezug auf einen Verstärker, für den fachkundigen Leser klar sein. Die Kammer würde hinzufügen, daß eine große Zahl gebräuchlicher Begriffe wie "leitend", "halbleitend", "zäh", "hochzugfest" und zahlreiche andere für den fachkundigen Leser in einem bestimmten Zusammenhang klar sein dürften und somit zu Recht in den Patentansprüchen eines europäischen Patents verwendet werden können.

3.2 Die Frage, bei welcher Sachlage relative Begriffe verwendet werden dürfen, ist anhand der von der Prüfungsabteilung herangezogenen Entscheidung T 124/85 zu beleuchten, wo es darum ging, daß im Anspruch für einen bestimmten Parameter ein bestimmter **Zahlenbereich** angegeben war. Streitpunkt war also die Frage, ob die Luftdurchlässigkeit eines Tuchs deutlich definiert war.

3.3 Die Luftdurchlässigkeit läßt sich definieren anhand der **Luftmenge**, die bei einem bestimmten **Druck** und in einer bestimmten **Zeit** durch einen bestimmten **Bereich** eines Tuchs hindurchtritt; es sind also vier verschiedene Angaben erforderlich. Tatsächlich waren nur zwei dieser vier Werte, nämlich Menge und Zeit, angegeben, und die Frage lautete, ob dem fachkundigen Leser aufgrund seines Fachwissens die Art der Testmethode bekannt gewesen wäre und er daher die fehlende, aber wesentliche Information betreffend Bereich und Druck hätte ergänzen können. Im damaligen Fall wurde die Auffassung vertreten, daß der fachkundige Leser gewußt hätte, um welche Meßmethode es sich handelt, und daher

given parameter had been specified, as contrasted with the possession of a relative quality, where the mere identification of that quality may suffice, depending on the circumstances of the case, to enable the skilled reader to understand the meaning of the claim.

3. The use of relative terms in claims

3.1 The use of relative terms in claims has been accepted by the EPO from its inception. As is indicated in the Guidelines for Examination (C-III, 4.5), where a term has a well-recognised meaning in a particular art, eg "high frequency" in relation to an amplifier, such a term may be clear to the skilled reader. The board would add that a wide variety of ordinary terms such as "conductive", "semi-conductive", "tough", "high-tensile" and many others may be clear to the skilled reader in a given context, and if so may legitimately be used in the claims of a European patent.

3.2 The legitimate use of relative terms in appropriate circumstances has to be contrasted with the factual position in T 124/85, relied on by the examining division, where the claim specified that a certain parameter should have a given **numerical range**. There the point at issue was the clarity of a definition of the air permeability of a fabric.

3.3 Air permeability can be defined by indicating the **volume** of air at a given **pressure** which passes through a given **area** of cloth in a given **time** interval; ie it requires the specification of four items. In fact, only two of those four items, volume and time, were given, and the question was whether the skilled reader would have known from his general knowledge the nature of the test method contemplated, and could thus supply the missing but essential information concerning area and pressure. In the circumstances of that case, it was held that the skilled reader would have known what method of measurement was contemplated, he could thus have supplied the missing information,

avait été spécifié une plage de valeurs numériques pour un paramètre donné, et le cas où il s'agit à l'inverse d'une qualité à valeur relative, qu'il suffit dans certaines circonstances d'identifier pour permettre à l'homme du métier de saisir le sens de la revendication.

3. Utilisation de termes à valeur relative dans les revendications

3.1 L'utilisation de termes à valeur relative dans les revendications a été acceptée par l'OEB depuis le début. Comme il est indiqué dans les Directives relatives à l'examen (C-III, 4.5), lorsqu'un terme a une signification bien établie dans la technique concernée, par exemple le terme "haute fréquence" dans la technique des amplificateurs, il peut être clair pour l'homme du métier. La Chambre ajouterait que de nombreux termes courants tels que "conducteurs", "semi-conducteurs", "dur", "à grande résistance", etc. peuvent être clairs pour l'homme du métier dans un contexte donné, et donc être légitimement employés dans les revendications de brevets européens.

3.2 Il convient de distinguer l'utilisation légitime de termes à valeur relative, lorsque les circonstances s'y prêtent, du cas dont il était question dans la décision T 124/85 citée par la division d'examen : dans cette affaire, il avait été précisé dans la revendication que la valeur d'un certain paramètre devait se situer à l'intérieur d'une **fourchette** donnée de valeurs **numériques**. La question qui se posait en l'occurrence était celle de la clarté de la définition qui avait été donnée de la perméabilité à l'air d'une toile.

3.3 La perméabilité à l'air peut être définie par l'indication du **volume** d'air qui traverse une **surface** donnée de la toile dans un laps de **temps** donné, pour une **pression** donnée. Cette définition exige l'indication de quatre grandeurs. En fait, deux seulement de ces grandeurs, le volume et le temps, avaient été spécifiées, et la question se posait de savoir si l'homme du métier aurait pu, en faisant appel à ses connaissances générales, savoir quelle était la méthode de mesure envisagée, et trouver par conséquent de lui-même les informations indispensables qui manquaient au sujet de la surface et de la pression. Dans cette affaire, il avait été considéré que l'homme du métier aurait su quelle méthode de

die fehlende Information hätte ergänzen können; folglich sei der Anspruch deutlich.

3.4 Es ist zweckdienlich, diese Situation mit derjenigen zu vergleichen, die sich ergeben hätte, wenn in dem Anspruch anstelle der Angabe eines Zahlenbereichs für Luftdurchlässigkeit lediglich verlangt worden wäre, daß der Stoff "luftdurchlässig" sein soll. In diesem Fall wäre es um die Sachfrage gegangen; ob dieser Begriff in diesem Zusammenhang für den fachkundigen Leser hinreichend klar gewesen wäre.

4. Klarheit des strittigen Anspruchs 1

4.1 Zum vorliegenden Fall, zitierte der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 17. Juni 1992 aus Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Edn., Vol. A5, 1986, Einleitung des Kapitels über Celluloseether, Seite 461:

"Die meisten Celluloseether sind wasserlösliche Polymere; einige sind auch in organischen Lösungsmitteln löslich."

Es liegt auf der Hand, daß die Verfasser dieser an den Fachmann gerichteten Abhandlung davon ausgingen, daß der Leser versteht, welcher Grad von Löslichkeit mit dem unbestimmten Ausdruck "wasserlöslich" in diesem Zusammenhang gemeint ist.

4.2 Am 13. Oktober 1992 reichte der Beschwerdeführer die Kopie eines Schreibens eines Sachverständigen, Dr. Ernst K. Just, ein, der erläuterte, daß es sich bei dem Begriff "wasserlöslich", wenn er im Zusammenhang mit Polymeren verwendet werde, um einen relativen Begriff handele und daß ASTM keine Standardtests oder Richtlinien für die Kategorisierung und Definition der Wasserlöslichkeit von Polymeren vorsehe. Diese Tatsachen wurden weder von der Prüfungsabteilung in ihren Bescheiden an den Beschwerdeführer noch in der angefochtenen Entscheidung bestritten und werden von der Kammer für wahr erachtet.

4.3 Zusammen mit seiner Beschwerde begründung legte der Beschwerdeführer, dem Auskunftersuchen der Prüfungsabteilung folgend, weitere Informationen zu den Themen Löslichkeit von Celluloseetherderivaten und Methoden zur Bestimmung dieser Löslichkeit vor. Die Kammer hat dieses Material jedoch nicht

and hence the claim was clear.

3.4 That situation can usefully be contrasted with what might have been the situation if, instead of specifying a numerical range for air permeability, the claim had merely required that the cloth should be "air permeable". In that case it would have been an issue of fact as to whether that term would have been sufficiently clear in its context to the skilled reader or not.

4. Clarity of claim 1 in suit

4.1 Turning to the present case, the appellant cited in its letter of 17 June 1992 Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Edn. Vol. A5, 1986, which states at the opening of the chapter on cellulose ethers at page 461:

"Most cellulose ethers are water-soluble polymers: some types are also soluble in organic solvents."

It is clear that the authors of that text, addressed to persons involved in that art, expected the reader to understand what degree of solubility was meant by the unqualified term "water-soluble" in that context.

4.2 On 13 October 1992 the appellant filed a copy of a letter from an expert, Dr Ernst K. Just, who explained that the term "water-soluble" is a relative term when used in connection with polymers, and that the ASTM provides no standard tests or guidelines for categorising and defining water-solubility in polymers. Those facts were neither disputed by the examining division in its communications with the appellant, nor in the decision under appeal, and are accepted by the board as being true.

4.3 Together with its grounds of appeal the appellant has attempted to meet the call by the examining division for information concerning the solubility of cellulose ether derivatives, and the methods for the determination of such solubility by providing information on these topics. However, the board has taken no

mesure était envisagée, et aurait pu par conséquent reconstituer les informations qui manquaient, si bien que la revendication pouvait être considérée comme claire.

3.4A l'inverse, l'on peut imaginer le cas où, au lieu de spécifier une fourchette de valeurs numériques pour la perméabilité à l'air, la revendication aurait simplement stipulé que la toile devait être "perméable à l'air". Il aurait alors fallu déterminer dans les faits si replacée dans son contexte, cette expression aurait été assez claire pour l'homme du métier.

4. Clarté de la revendication 1

4.1 Dans la présente affaire, le requérant a cité dans sa lettre du 17 juin 1992 l'ouvrage "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry", 5^e édition, volume A5, 1986, où l'on peut lire au début du chapitre sur les éthers de cellulose, à la page 461 :

"La plupart des éthers de cellulose sont des polymères solubles dans l'eau : certains d'entre eux sont également solubles dans les solvants organiques."

Il ne fait aucun doute que les auteurs de ces lignes, s'adressant à des hommes du métier, sont partis du principe que le lecteur comprendrait à quel degré de solubilité renvoyait dans ce contexte le terme indéfini "soluble dans l'eau" qui avait été utilisé.

4.2 Le 13 octobre 1992, le requérant a produit une copie d'une lettre d'un expert, le Dr Ernst K. Just, qui expliquait que le terme "soluble dans l'eau" est un terme à valeur relative lorsqu'il est utilisé pour qualifier des polymères, et que l'ASTM (American Standard Test Measurement) ne prévoit pas de tests ou de normes standard permettant de classer et de définir la solubilité dans l'eau des polymères. La division d'examen n'a pas contesté ces faits, que ce soit dans les notifications qu'elle a adressées au requérant, ou dans la décision faisant l'objet du recours, et pour la Chambre, ces explications sont véridiques.

4.3 En même temps qu'il produisait l'exposé des motifs du recours, le requérant a tenté de fournir les informations que lui avait demandées la division d'examen au sujet de la solubilité des dérivés d'éthers de cellulose et des méthodes permettant de déterminer cette solubilité. La Chambre n'a toutefois pas tenu

berücksichtigt, da es für die zu entscheidende Frage nicht von Belang ist. Es wäre unerheblich, ob die tatsächliche Löslichkeit dieser Polymere normalerweise im Bereich von 0,1 % oder 50 % liegt oder ob sie sogar zu der von der Prüfungsabteilung erwähnten hypothetischen Klasse von Stoffen gehören, die "bei jeder Temperatur und jeder Konzentration in Wasser vollständig löslich sind" (s. vorstehend Nr. III). Die Kammer bemerkt, daß nach dieser von der Prüfungsabteilung aufgestellten Definition der Löslichkeit nicht einmal solche alltäglichen löslichen Stoffe wie Salz und Zucker als löslich gelten würden.

4.4 Darüber hinaus ist es für die Zwecke dieser Entscheidung unerheblich, ob die Wasserlöslichkeit der hier in Frage stehenden Polymere normalerweise durch eine oder mehrere bekannte Standardmethoden bestimmt wird oder ob solche Testmethoden zu denselben oder zu unterschiedlichen Ergebnissen führen würden, da der hier strittige Anspruch 1 bezüglich des Grads der Löslichkeit keinerlei Zahlenangaben enthält.

4.5 Es geht einzig und allein um die Frage, ob in diesem Zusammenhang der Hinweis auf die Auswahl wasserlöslicher Celluloseether für den fachkundigen Leser ausreichend deutlich ist, um den Patentanspruch klar zu machen. In dieser Frage versuchte die Prüfungsabteilung weder, die durch Literaturhinweise gestützten Behauptungen des Beschwerdeführers zu entkräften, wonach der Begriff in seinem Zusammenhang hinreichend klar sei, um von fachkundigen Lesern verstanden zu werden, noch stützte sie ihren Einwand mangelnder Klarheit durch einen Hinweis auf relevante Literatur, wonach es einem anscheinend klaren Begriff an Klarheit mangle.

5. Das Erfordernis der Auslegung von Ansprüchen in ihrem Zusammenhang

5.1 Einem allgemeinen und nach Kenntnis der Kammer in allen Vertragsstaaten anerkannten Rechtsgrundsatz zufolge ist die richtige Auslegung eines Dokuments und insbesondere eines Teils eines Dokuments aus dem Dokument als Ganzem abzuleiten. Dieser Grundsatz wird im Lateinischen wie folgt ausgedrückt:

account of that material, because it is irrelevant to the issue which has to be decided. It would not matter whether the actual solubility of these polymers is normally of the order of 0.1%, or 50%, or even if they were to fall within the hypothetical class of substances mentioned by the examining division which are "totally soluble at any temperature and at any concentration in water" (see paragraph III above). The board observes that that class excludes even such everyday soluble substances as salt and sugar from the category of substances regarded by the examining division as being soluble.

4.4 In addition, it does not matter for the purposes of the present decision whether the water-solubility of the polymers here in issue is commonly determined by one or more known standard methods, nor whether such methods of testing would give the same, or different results, because claim 1 here in suit does not specify any numerical degree of solubility.

4.5 The sole point that matters is whether, in the present context, the direction to the skilled reader to select cellulose ethers which are water-soluble has a sufficiently precise meaning to make the claim clear. On that issue, there has been no attempt on the part of the examining division to meet the appellant's assertions, backed by text-book references, that the term is sufficiently clear in its context to be understood by skilled workers, nor has the examining division backed its assertions of lack of clarity by reference to any relevant literature demonstrating that an apparently clear term is lacking in clarity.

5. The requirement to interpret claims in their context

5.1 It is a general principle of law, which so far as the board is aware is accepted throughout all the contracting states, that the proper interpretation of any document, and more specifically any part of a document, is to be derived by having regard to the document as a whole. That principle is expressed in Latin as:

compte de ces informations car elles n'ont aucun rapport avec la question qu'elle a à trancher dans la présente espèce. Peu importe que la solubilité réelle de ces polymères soit normalement de l'ordre de 0,1% ou de 50%, ou même que ces polymères entrent dans la catégorie théorique des substances qui selon la division d'examen sont "totalement solubles dans l'eau à toute température et en toute concentration" (cf. point III ci-dessus). La Chambre note que cette définition des substances considérées comme solubles par la division d'examen exclut même des substances solubles aussi courantes que le sel et le sucre.

4.4 De surcroît, pour la décision à rendre dans la présente affaire, peu importe de savoir si la solubilité dans l'eau des polymères considérés se mesure normalement par une ou par plusieurs méthodes standard connues, ou si ces méthodes donneraient toutes le même résultat ou des résultats différents, puisque la revendication 1 du brevet en litige n'indique aucune valeur numérique pour le degré de solubilité.

4.5 Dans la présente espèce, la seule chose qui importe est de savoir si les instructions données à l'homme du métier (choisir des éthers de cellulose solubles dans l'eau) étaient suffisamment précises pour que l'on puisse considérer la revendication comme claire. Sur ce point, la division d'examen n'a pas tenté de réfuter les assertions du requérant qui avait affirmé, en citant des passages d'un ouvrage technique sur la question, que dans son contexte, l'expression "soluble dans l'eau" qui avait été utilisée était suffisamment claire pour pouvoir être comprise de n'importe quel homme du métier; pour justifier son objection concernant le manque de clarté de la revendication, elle ne s'est pas appuyée non plus sur des documents techniques montrant qu'un terme clair en apparence est en réalité obscur.

5. Nécessité d'interpréter les revendications dans leur contexte

5.1 A la connaissance de la Chambre, un principe général du droit admis dans tous les Etats contractants veut que l'interprétation de tout document, et plus particulièrement de toute partie d'un document, parte de ce document, considéré dans son ensemble. Ce principe s'énonce en latin comme suit :

Ex praecedentibus et consequentibus optima fit interpretatio (Die beste Auslegung gewinnt man aus dem Vorangegangenen und dem Folgenden.).

Dem EPÜ und der Ausführungsordnung ist nicht zu entnehmen, daß ein Abweichen von den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechtsauslegung in Betracht käme.

5.2 Dieser Grundsatz wird offensichtlich stillschweigend im EPA angewandt und ist daher nur ganz selten Gegenstand der Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Ein Fall, in dem eine Kammer unter anderem die Beschreibung prüfte, um zu entscheiden, ob bestimmte in den Ansprüchen verwendete Begriffe für den fachkundigen Leser klar wären, war z. B. die Entscheidung T 50/89 vom 8. November 1989 (im ABI. EPA nicht veröffentlicht). Der dort in Frage stehende Anspruch betraf einen Regelkreis besonderer Art. Die beanstandeten Begriffe waren "angestrebter Wert", "Durchführen einer zweiten Umwandlung invers zur ersten Umwandlung" und "lineare Identifizierung". In den Nummern 3.1, 3.5 und 3.6 ihrer Entscheidung verwies die betreffende Kammer auf die einschlägigen Passagen der Beschreibung und gelangte angesichts dieser Passagen und des damaligen Standes der Technik zu der Folgerung, daß diese Begriffe in ihrem Zusammenhang deutlich genug seien und somit kein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ vorliege.

5.3 An dieser Stelle sei hinzugefügt, daß Regel 29 (6) EPÜ zwar feststellt: "Die Patentansprüche dürfen sich, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, ... nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen." Gleichwohl wirkt sich diese Regel aber nicht auf den allgemeinen Grundsatz aus, wonach die Ansprüche eines Patents, da sie Teil eines gesamten Dokuments sind, in ihrem Zusammenhang betrachtet werden müssen.

5.4 Da sich die angefochtene Entscheidung bei ihrer ungünstigen Feststellung auf die frühere Entscheidung T 454/89 vom 11. März 1991 (im ABI. EPA nicht veröffentlicht) stützt, hält es die Kammer für sinnvoll zu prüfen, was in diesem Fall ermittelt wurde. Es handelte sich dabei um einen Sachverhalt, bei dem ein mit "1A" bezeichneter Anspruch zwei Merkmale enthielt, die **miteinander unvereinbar** waren, so daß der Gegenstand des Anspruchs nicht

Ex praecedentibus et consequentibus optima fit interpretatio (The best interpretation is that made from what precedes and what follows.).

The EPC and its Implementing Regulations do not suggest that any departure from the generally accepted principles of legal interpretation is contemplated.

5.2 That principle appears to have been tacitly applied throughout the EPO, and is consequently the subject of very little of the case law of the boards of appeal. An example of a case in which a board looked inter alia at the description in order to decide whether or not certain terms used in the claims would be clear to the skilled reader was decision T 50/89 of 8 November 1989 (not reported in OJ EPO). The claim there in issue concerned a control loop of a particular kind. The terms objected to were "target value", "applying the inverse transformation of the first transformation", and "linear identification". In paragraphs 3.1, 3.5 and 3.6 of its decision, the board there concerned referred to the relevant passages of the description, and concluded in their light, as well as in the light of the prior art available, that those terms were clear enough in their context not to offend against the requirements of Article 84 EPC.

5.3 In this connection it needs to be added that whereas Rule 29(6) EPC states that "Claims shall not, except where absolutely necessary, rely ... on references to the description or drawings ...", that Rule has no impact on the general principle that the claims of a patent, being a part of a document as a whole, need to be construed in their context.

5.4 As the decision under appeal referred in support of its adverse finding to the earlier decision T 454/89 of 11 March 1991 (not reported in OJ EPO), the board considers it useful to consider what was established in that case. It involved a factual situation in which a claim identified as "1A" had two features which were **mutually incompatible**, and the subject-matter of the claim was therefore not feasible. There was therefore a lack of clarity in the

Ex praecedentibus et consequentibus optima fit interpretatio (La meilleure interprétation est celle qui se fonde sur ce qui précède et sur ce qui suit.).

La CBE et son règlement d'exécution ne permettent pas d'affirmer qu'il y a lieu de s'écarter des principes généralement admis en matière d'interprétation juridique.

5.2 Le principe qui vient d'être énoncé semble avoir été tacitement appliqué dans l'ensemble de l'OEB, si bien qu'il en a été très peu question dans la jurisprudence des chambres de recours. L'affaire ayant donné lieu à la décision T 50/89 du 8 novembre 1989 (non publiée dans le JO OEB) est un exemple de cas dans lequel une chambre de recours s'est reportée entre autres à la description afin de décider si certains termes employés dans les revendications pouvaient être considérés comme clairs pour l'homme du métier. La revendication en litige portait sur une boucle d'asservissement d'un type particulier. Les termes critiqués étaient "valeur cible", "procéder à la transformation inverse de la première transformation", et "identification linéaire". Aux points 3.1, 3.5 et 3.6 de sa décision, la Chambre saisie de l'affaire avait fait référence aux passages pertinents de la description et au vu de ceux-ci et de l'état de la technique, avait conclu que ces termes étaient suffisamment clairs dans leur contexte pour que l'on ne puisse considérer que les dispositions de l'article 84 CBE avaient été enfreintes.

5.3 Il convient de signaler à cet égard que bien que la règle 29(6) CBE affirme que "les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder ... sur des références à la description ou aux dessins ...", cette règle ne change rien au principe général qui veut que les revendications d'un brevet faisant partie d'un document qui constitue un tout doivent être replacées dans leur contexte pour pouvoir être interprétées.

5.4 La division d'examen ayant cité dans sa décision de rejet la décision antérieure T 454/89 du 11 mars 1991 (qui n'a pas été publiée au JO OEB), la Chambre juge utile de rappeler ce qui avait été constaté dans cette affaire. Il s'agissait d'un cas dans lequel une revendication dite "1A" comportait deux caractéristiques qui **s'excluaient mutuellement**, si bien que l'objet de la revendication se révélait irréalisable et qu'il y avait lieu par conséquent d'objecter un

ausführbar war. Daher lag mangelnde Klarheit im Sinne des Artikels 84 EPÜ vor (Nr. 3.3v) der Entscheidungsgründe auf S. 16).

5.5 In dem Bemühen, diesen Einwand zu entkräften, machte der Patentinhaber geltend, daß der Leser die Beschreibung zur Klärung des Anspruchs 1A heranziehen könne. Jedoch wurde in dieser Entscheidung - nach Auffassung der Kammer zu Recht - die Ansicht vertreten, daß die Beschreibung nicht dazu herangezogen werden dürfe, die Widersprüche im Wortlaut des Anspruchs aufzuklären, damit seine Aussage klar wird.

5.6 Daran schloß sich jedoch eine grundsätzliche Feststellung an, die möglicherweise über das hinausging, was in bezug auf die Umstände des Falles beabsichtigt war. Diese Feststellung war wie folgt formuliert (Nr. 3.3 vii) auf S. 17):

"Nach Auffassung der Kammer verlangt Artikel 84 EPÜ, daß die Patentansprüche in sich deutlich sein müssen, wenn sie mit normalem Sachverstand betrachtet werden; dieser schließt die Kenntnis des Standes der Technik, nicht jedoch die der Beschreibung der Patentanmeldung oder des geänderten Patents entnommenen Informationen ein."

Diese breit gefaßte Feststellung trifft zwar auf den dort vorliegenden Sachverhalt zu, ist aber kaum mit dem allgemeinen Grundsatz vereinbar, daß Fachbegriffe möglicherweise in Patentansprüchen in derjenigen Bedeutung benutzt werden, wie sie sich aus der vorangehenden Beschreibung ergibt.

5.7 Darüber hinaus wurde in dieser Entscheidung in der folgenden Nummer (viii auf S. 18) ausgeführt:

"Artikel 69 EPÜ bezieht sich nur auf die Bestimmung des Schutzbereichs insbesondere gegenüber Dritten... "für die Zwecke des Artikels 84 EPÜ kann sich der Anmelder oder Patentinhaber daher bei einer zur Klarstellung erforderlichen Änderung nicht hilfsweise auf Artikel 69 EPÜ berufen."

Auch hier stimmt die Kammer mit der letzten dieser beiden Feststellungen überein, wenn sie im Zusammenhang mit einem Patentanspruch betrachtet wird, der in sich selbst

sense of Article 84 EPC (paragraph 3.3(v) of the reasons at page 16).

5.5 Attempting to meet that objection, the patentee contended that the reader could resolve the lack of clarity of claim 1A by reference to the description. However, it was held in that decision, rightly in this board's view, that the description could not be invoked to overcome the contradictory wording of the claim, so as to render its meaning clear.

5.6 However, there followed a statement of principle which possibly went further than was intended having regard to the circumstances of that case. It was expressed in these terms (paragraph 3.3(vii) at page 17):

"The Board is of the view that Article 84 EPC requires that the claims are clear in themselves when being read with the normal skills including the knowledge about the prior art, but not including any knowledge derived from the description of the patent application or the amended patent."

That broad statement, although correct when applied to its own facts, is hardly compatible with the general principle that the meaning of terms of art used in claims may be coloured by what has gone beforehand in the description.

5.7 Furthermore, in the following paragraph (viii at page 18), that decision went on to state that:

"Article 69 EPC is only concerned with the extent of protection conferred ... whenever that extent is to be determined, particularly for third parties" and added that "the applicant or patentee cannot, therefore, rely on Article 69 EPC as a replacement for the Article 84 requirements, i.e. as a substitute for an amendment which would be necessary to remedy a lack of clarity."

Again, this board finds itself in agreement with the latter of those two statements when taken in the context of a claim which is self-contradictory. However, the determi-

manque de clarté au sens de l'article 84 CBE (point 3.3(v) des motifs, page 16).

5.5 Pour tenter de réfuter ces objections, le titulaire du brevet avait fait valoir que l'homme du métier pouvait remédier au manque de clarté de la revendication 1A en se reportant à la description. Néanmoins il avait été estimé dans cette décision, et cela à juste titre, de l'avis de la Chambre, qu'il n'était pas possible de se reporter à la description pour clarifier le sens d'une revendication dont le libellé était entaché de contradictions.

5.6 Toutefois, l'on trouvait ensuite dans cette décision la déclaration de principe suivante qui allait peut-être trop loin compte tenu des circonstances de l'espèce (point 3.3(vii), page 17) :

"La Chambre estime que l'article 84 CBE exige que les revendications soient claires par elles-mêmes pour un homme du métier de compétence normale qui fait appel à sa connaissance de l'état de la technique, mais non à sa connaissance de la description figurant dans la demande de brevet ou dans le texte modifié du brevet."

Bien que correcte dans l'affaire en question, vu les faits de la cause, cette affirmation générale n'est guère compatible avec le principe communément admis qui veut que ce qui a été exposé dans la description qui précède puisse retentir sur la signification des termes techniques utilisés dans les revendications.

5.7 En outre, au point suivant de cette décision (point viii, page 18), la chambre auteur de la décision ajoutait :

"L'article 69 CBE ne traite que de l'étendue de la protection conférée ... lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de cette protection, notamment à l'égard des tiers" ... "Le demandeur ou le titulaire du brevet ne peut dès lors invoquer l'article 69 CBE pour se dispenser de satisfaire aux conditions requises à l'article 84, c'est-à-dire pour éviter d'apporter une modification qui serait nécessaire pour qu'il puisse être remédié à un manque de clarté."

Là encore, la Chambre souscrit à la seconde de ces deux affirmations, s'agissant d'une affaire dans laquelle une revendication comportait des contradictions. Toutefois; la détermi-

widersprüchlich ist. Die Bestimmung des Schutzzumfangs ist aber nur einer der Aspekte, um die es bei der von jeder Prüfungs- und Einspruchsabteilung vorzunehmenden Auslegung des Wortlauts eines Patentanspruchs geht, bevor über so wesentliche Fragen wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit entschieden werden kann. Die Kammer sieht keinen Grund, warum das positive Erfordernis des Artikels 69(1) EPÜ, wonach "die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind", nicht auch in diesen Phasen Anwendung finden sollte, es sei denn, es handelt sich um einen Fall wie T 454/89, in dem der Anspruch in sich selbst widersprüchlich ist.

6. *Schlußfolgerung*

In Anbetracht des vom Beschwerdeführer erbrachten unstreitigen Nachweises, wonach die in dem strittigen Anspruch 1 verwendete Formulierung "wasserlösliches Celluloseetherderivat ..." für den fachkundigen Leser klar ist, und angesichts der generellen Verpflichtung, bei der Auslegung eines Anspruchs dessen Zusammenhang im Lichte der Beschreibung Rechnung zu tragen, vertritt die Kammer die Auffassung, daß der von der Prüfungsabteilung erhobene Einwand nicht fundiert ist und der Beschwerde stattgegeben werden soll.

7. *Regel 67 EPÜ*

Nach Regel 67 EPÜ liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wenn der Beschwerde abgeholfen wird oder "ein wesentlicher Verfahrensmangel" vorliegt. Dieses Ermessen besteht auch dann, wenn die Rückzahlung nicht beantragt wurde. In diesem Fall handelte es sich um eine grobe Fehlbeurteilung der Prüfungsabteilung; ein Verfahrensmangel, der die Anwendung der Regel rechtfertigen würde, liegt aber nicht vor. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr seitens der Kammer ist in diesem Fall daher ausgeschlossen.

nation of the extent of protection is no more than an aspect of the interpretation of the words of a claim, something which has to be done by every examining division and opposition division before it can decide such essential issues as novelty and inventiveness. The board sees no reason why the positive requirement of Article 69(1) EPC that "the description and drawings shall be used to interpret the claims" should not apply at those stages too, save in such a case as T 454/89, where the claim is self-contradictory.

6. *Conclusion*

In the present case, taking into account the unchallenged evidence of the appellant demonstrating that the term "A water-soluble cellulose ether derivative ...", as used in claim 1 in suit, is clear to the skilled reader, and also having regard to the general obligation on the part of anyone attempting to construe a claim to have regard to its context in the light of the description, the board is satisfied that the objection raised by the examining division is lacking in substance, and that the appeal should be allowed.

7. *Rule 67 EPC*

Under Rule 67 EPC, a board of appeal has a discretion to order the reimbursement of appeal fees when an appeal is allowed, and when there has been "a substantial procedural violation". This discretion exists even where there has been no request for reimbursement. In the present case there has been a gross error of judgment on the part of the examining division, but there is no procedural non-compliance of the kind which is a condition precedent to the Rule taking effect. The board is thus precluded from ordering reimbursement of the appeal fee in the present case.

nation de l'étendue de la protection n'est qu'un aspect de l'interprétation du libellé d'une revendication ; toute division d'examen ou d'opposition doit procéder à un tel examen avant de pouvoir se prononcer sur des questions essentielles telles que la nouveauté et l'activité inventive. La Chambre ne voit pas pourquoi les dispositions catégoriques de l'article 69(1) CBE selon lesquelles "la description et les dessins servent à interpréter les revendications" ne s'appliqueraient pas également à ces stades de la procédure, sauf dans un cas comme celui dont il était question dans la décision T 454/89, où l'on avait affaire à une revendication comportant des contradictions.

6. *Conclusion*

Etant donné que dans la présente espèce, le requérant a apporté la preuve incontestée que l'expression "Dérivé d'éther de cellulose soluble dans l'eau ..." utilisée dans la revendication 1 attaquée était claire pour l'homme du métier, et qu'il est exigé par ailleurs d'une manière générale de toute personne qui cherche à interpréter une revendication qu'elle replace cette revendication dans son contexte, en l'interprétant à la lumière de la description, la Chambre est convaincue que l'objection soulevée par la division d'examen est mal fondée et qu'il doit être fait droit au recours.

7. *Règle 67 CBE*

La règle 67 CBE prévoit qu'une chambre de recours peut ordonner le remboursement de la taxe de recours "lorsqu'il est fait droit au recours, si le remboursement est équitable en raison d'un "vice substantiel de procédure". Elle peut ordonner un tel remboursement même s'il n'a pas été présenté de requête en ce sens. Or, dans la présente affaire, la division d'examen a commis une grossière erreur d'appréciation, mais il n'a pas été commis d'infraction assimilable au vice substantiel de procédure dont l'existence doit avoir été constatée pour que la règle 67 puisse s'appliquer. La Chambre ne peut par conséquent ordonner en l'occurrence le remboursement de la taxe de recours.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The decision under appeal is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.	2. The case is remitted to the examining division for further examination.	2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre l'examen de la demande.