

Patents nur durch eine Berichtigung im ersten auf die Ausgabe vom 7. Dezember 1994 folgenden Europäischen Patentblatt außer Kraft gesetzt werden, in der mitgeteilt wird, daß der Hinweis auf die Erteilung aufgrund der aufschiebenden Wirkung der vorliegenden Beschwerde aufgehoben wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Das EPA hat in der nächsten Ausgabe des Europäischen Patentblatts eine Berichtigung zu veröffentlichen, in der die Öffentlichkeit darüber unterrichtet wird, daß der 7. Dezember 1994 nicht als der Tag der Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 475 825 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 91 402 380.9 im Sinne der Artikel 64(1) und 97 (4) EPÜ anzusehen ist.

a correction in the first available European Patent Bulletin subsequent to the issue dated 7 December 1994, stating that the mention of grant is suspended as a result of the suspensive effect of the present appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The EPO will publish a correction, in the next available issue of the European Patent Bulletin, informing the public that 7 December 1994 is not to be considered the date of grant, within the meaning of Articles 64(1) and 97(4) EPC, of European patent No. 0 475 825 corresponding to European patent application No. 91 402 380.9.

que par une note rectificative, publiée dans le premier Bulletin européen des brevets utile postérieur à celui du 7 décembre 1994, indiquant que la mention de la délivrance est suspendue à cause de l'effet suspensif du présent recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il sera publié, par l'OEB, dans le prochain numéro utile du Bulletin européen des brevets, une correction par laquelle le public sera informé que la date du 7 décembre 1994 ne doit pas être considérée comme celle de la délivrance, au sens des articles 64(1) et 97(4) CBE, du brevet européen n° 0 475 825, correspondant à la demande de brevet européen n° 91 402 380.9.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 27. September 1994 T 384/91 - 3.4.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: W. W. G. Hofmann
C. V. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Advanced Semiconductor Products
Einsprechender/Beschwerdegegner:
Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Stichwort: "Kollision" zwischen Artikel 123, Absatz 2 und 3 EPÜ/II

Artikel: 100 c), 123 (2), (3) EPÜ

Schlagwort: Kollision zwischen Artikel 123, Absatz 2 und 3 EPÜ

Leitsätze

I. Für die Beurteilung der Frage, ob bei einem Einspruch ein hinzugefügtes Merkmal im Einzelfall den Kriterien der in Absatz 2 der Entscheidungsformel der Entscheidung G 1/93 vorgesehenen Ausnahme entspricht, ist allein die für den fachkundigen Leser erkennbare technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgeblich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 27 September 1994 T 384/91 - 3.4.2 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: E. Turrini
Members: W. W. G. Hofmann
C. V. Payraudeau

Patent proprietor/Appellant:
Advanced Semiconductor Products
Opponent/Respondent: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Headword: "Conflict" between Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC/II

Article: 100(c), 123 (2) and (3) EPC

Keyword: "Conflicting requirements of Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC

Headnote

I. The assessment whether in a given opposition case an added feature falls under the exception mentioned in paragraph 2 of the order of decision G 1/93 should only rely on the technical relationship of the added feature with the content of the application as originally filed, as understood by a skilled reader.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 27 septembre 1994 T 384/91 - 3.4.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: W. W. G. Hofmann
C. V. Payraudeau

Titulaire du brevet/Requérant:
Advanced Semiconductor Products
Opposant/Intimé: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Référence: "Conflit" entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE/II

Article: 100 c), 123(2), (3) CBE

Mot-clé: "Exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE"

Sommaire

I. La question de savoir si, dans une opposition, une caractéristique ajoutée constitue une exception du type de celle mentionnée au paragraphe 2 du dispositif de la décision G 1/93, dépend uniquement de la relation, telle que la comprend l'homme du métier, qui existe sur le plan technique entre la caractéristique ajoutée et le contenu de la demande telle que déposée.

II. Ein Merkmal ist in solchen Fällen nicht als bloße Einschränkung des Schutzbereichs des erteilten Patents - ohne technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung - anzusehen, in denen es mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs dergestalt zusammenwirkt daß es die Lösung der technischen Aufgabe gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beeinflusst (Nr.5 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 0 084 221 zu widerrufen.

Der Einspruch hatte sich gegen das Patent als ganzes gerichtet und war auf Artikel 100 a), b) und c) EPÜ gestützt.

In der Entscheidung, das Patent zu widerrufen, hatte die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, daß die in Artikel 100 c) EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstünden. Insbesondere enthalte der geänderte Anspruch 1, auf dessen Grundlage der Beschwerdeführer die Aufrechterhaltung des Patents beantragt hatte, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren", das als über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehend (Art. 123 (2) EPÜ) erachtet wurde.

II. In der Zwischenentscheidung T 384/91 vom 11. November 1992 hatte die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 befunden, daß das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren"

- nicht ohne jede technische Bedeutung sei, obwohl es in seinem Umfang nicht genau definiert werde,

- ein einschränkendes Merkmal in bezug auf den Verfahrensanspruch 1 darstelle, obwohl es auf das Erzeugnis gerichtet sei, und

- sich nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse.

Was den Vorschlag des Beschwerdeführers betraf, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" zu ersetzen, befand die Kammer, daß diese Maßnahme zwar nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, jedoch entgegen den Bestimmungen des Artikels 123 (3)

II. A feature should not be considered as merely limiting the protection conferred by the granted patent without providing a technical contribution to the invention as claimed, if it interacts with the remaining features of the claim in such terms that it influences the solution of the technical problem which can be understood from the application as originally filed (paragraph 5 of the Reasons).

Summary of facts and submissions

I. The appellant (proprietor of the patent) lodged an appeal against the decision of the opposition division on the revocation of patent No.0084 221.

Opposition was filed against the patent as a whole and was based on Article 100(a), (b) and (c) EPC.

In the decision to revoke the patent, the opposition division held that the grounds for opposition mentioned in Article 100(c) EPC prejudiced the maintenance of the patent. In particular, amended claim 1, on the basis of which the maintenance of the patent had been requested by the appellant, contained the feature "substantially free of striae" which was found to extend beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC).

II. In interlocutory decision T 384/91 of 11 November 1992 Technical Board of Appeal 3.4.2 came to the conclusion that the feature "substantially free of striae"

- was not void of technical meaning, although not being precise in its scope,

- formed a limiting feature of method claim 1, although directed to the product, and

- could not be derived from the application as filed.

As to the suggestion of the appellant to replace the feature "substantially free of striae" by "of substantially uniform thickness", the board held that such replacement would not contravene Article 123(2) EPC. It would, however, extend the protection conferred by claim 1 of the patent as granted, contrary to the

II. Une caractéristique ne doit pas être considérée comme une simple limitation de la protection conférée par le brevet délivré n'apportant aucune contribution technique à l'invention revendiquée si, en interagissant avec les autres caractéristiques de la revendication, elle influe sur la solution du problème tel qu'il est présenté dans la demande déposée initialement (point 5 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet n°0 084 221.

Une opposition avait été formée contre le brevet dans son intégralité en vertu de l'article 100 a), b) et c) CBE.

Dans la décision portant révocation du brevet, la division d'opposition avait déclaré que les motifs d'opposition énoncés à l'article 100 c) CBE faisaient obstacle au maintien du brevet, notamment parce que la revendication 1 modifiée, sur laquelle le requérant se fondait pour demander le maintien du brevet, contenait la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", considérée comme étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(3) CBE).

II. Dans sa décision intermédiaire T 384/91 en date du 11 novembre 1992, la Chambre de recours technique 3.4.2 est arrivée à la conclusion que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries"

- n'est pas dénuée de signification technique, même si elle manque de précision quant à sa portée,

- rien que portant sur le produit, forme une caractéristique restrictive dans la revendication de procédé 1,

- ne peut être déduite de la demande telle que déposée.

Le requérant ayant suggéré de remplacer la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" par "d'épaisseur pratiquement uniforme", la Chambre a estimé qu'une telle modification n'enfreindrait pas l'article 123(2) CBE, mais étendrait la protection conférée par la revendication 1 du brevet délivré, ce qui est

EPÜ den Schutzbereich des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung erweitere.

Daraus zog die Kammer den Schluß, daß die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ insofern in entgegengesetzte Richtungen wiesen, als jeder Versuch, das nicht offenbarte, vor der Erteilung hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" aus dem Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung zu streichen, zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führen würde.

Die Kammer legte daher gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vor:

"Kann ein europäisches Patent im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden, wenn es in der erteilten Fassung Gegenstände enthält, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken?"

III. In der Entscheidung G 1/93 vom 2. Februar 1994 beantwortete die Große Beschwerdekammer die Frage wie folgt:

"1. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, daß diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können.

2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung

provisions of Article 123(3) EPC.

It thus appeared to the board that the requirements for fulfilling paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC went in opposite directions in the sense that any attempt to remove the undisclosed feature "substantially free of striae" from claim 1 of the patent as granted, added before grant, would result in extending the protection conferred by the patent.

The board, therefore, referred the following question to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC:

"If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and also limits the scope of protection conferred by the claims, is it possible during the opposition proceedings to maintain the patent in view of paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC?"

III. The question was answered by the Enlarged Board of Appeal in G 1/93 of 2 February 1994 as follows:

"1. If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC and which also limits the scope of protection conferred by the patent, such patent cannot be maintained in opposition proceedings unamended, because the ground for opposition under Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the patent. Nor can it be amended by deleting such limiting subject-matter from the claims, because such amendment would extend the protection conferred, which is prohibited by Article 123(3) EPC. Such a patent can, therefore, only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter without violating Article 123(3) EPC.

2. A feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as

contraire à l'article 123(3) CBE.

Il semblait donc à la Chambre qu'il y avait un conflit entre les conditions à remplir en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, en ce sens que toute tentative visant à supprimer la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" de la revendication 1 du brevet délivré, caractéristique qui avait été ajoutée avant la délivrance, se traduirait pas une extension de la protection conférée par le brevet.

Conformément à l'article 112(1) a) CBE, la Chambre a donc saisi la Grande Chambre de recours de la question suivante:

"Si l'objet d'un brevet européen tel qu'il a été délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par les revendications, peut-on, au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, maintenir le brevet lors de la procédure d'opposition?"

III. Dans la décision G 1/93 du 2 février 1994, la Grande Chambre de recours a apporté la réponse suivante :

"1. Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. Par conséquent, un tel brevet ne peut être maintenu que si l'on peut se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE.

2. Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel

einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2)EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen."

IV. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 20 gemäß einem Hauptantrag und drei Hilfsanträgen sowie der in den Spalten 1 bis 6 der Patentschrift enthaltenen und an die geänderten Ansprüche anzupassenden Beschreibung und der Abbildung 1 der Patentschrift.

V. Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VI. **Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag** hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran aus einer Lösung, die wenigstens ein Polymer und ein Lösemittel enthält, gekennzeichnet durch die Stufen des Auftragens der Lösung auf die horizontale Fläche eines um eine im wesentlichen vertikale Achse drehbaren Trägers (8): Beschleunigung des Trägers (8) von einer ersten auf eine zweite Drehgeschwindigkeit, um die Lösung unter der Einwirkung von Zentrifugalkräften radial nach außen zu verteilen; Bildung der Membran während der Drehung des Trägers (8) durch Abdampfen des Lösemittels in der Lösung, wobei die auf die Membran einwirkenden Radialkräfte und das Abdampfen des Lösemittels bewirken, daß die gebildete Membran straff aufliegt und im wesentlichen frei von Schlieren ist; sowie Entfernen der Membran von der Fläche des Trägers (8) nach ihrer Bildung."

Der Wortlaut des Anspruchs 1 **gemäß dem ersten Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag dadurch, daß nach "... straff" das Merkmal "auf der Fläche" eingefügt wird.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 **gemäß dem zweiten Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag dadurch, daß nach "... straff" das Merkmal "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" eingefügt wird.

granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2)EPC. The ground for opposition under Article 100(c) EPC therefore does not prejudice the maintenance of a European patent which includes such a feature."

IV. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained on the basis of claims 1 to 20 according to a main and 3 auxiliary requests, description as contained in columns 1 to 6 of the patent specification, to be adapted to the amended claims, and Figure 1 of the patent specification.

V. The respondent requested that the appeal be dismissed.

VI. The wording of **claim 1 according to the main request** reads as follows:

"A method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and a solvent, characterized by the steps of depositing the solution on a horizontal surface of a support (8) which is rotatable about a substantially vertical axis: (read ";") accelerating the support (8) from a first to a second speed of rotation to centrifugally spread the solution radially outwardly; forming the membrane during rotation of the support (8) by evaporation of the solvent in the solution, the radial stresses imposed on the membrane and the said evaporation of the solvent causing the membrane formed to be taut and substantially free of striae; and removing the membrane, after formation, from the surface of the support (8)."

The wording of **claim 1 according to the first auxiliary request** differs from that of claim 1 of the main request in that the feature "on the surface" has been added after "... to be taut".

The wording of **claim 1 according to the second auxiliary request** differs from that of claim 1 of the main request in that the feature ", of substantially uniform thickness" has been added after "... to be taut".

que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Le motif d'opposition visé à l'article 100(c)CBE ne s'oppose donc pas au maintien d'un brevet européen comportant une telle caractéristique."

IV. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 20 selon une requête principale et trois requêtes subsidiaires, de la description figurant aux colonnes 1 à 6 du fascicule du brevet, à adapter aux revendications modifiées, et de la figure 1 du fascicule du brevet.

V. L'intimé a demandé que le recours soit rejeté.

VI. **La revendication 1 selon la requête principale** est libellée comme suit:

"Procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant, caractérisé par les étapes consistant à: déposer la solution sur une surface horizontale d'un support (8) pouvant tourner autour d'un axe pratiquement vertical; accélérer le support (8) depuis une première vitesse de rotation jusqu'à une seconde vitesse de rotation de manière à étaler par effet centrifuge la solution radialement vers l'extérieur; former la membrane pendant la rotation du support (8) par évaporation du solvant dans la solution, les contraintes radiales imposées à la membrane ainsi que l'évaporation du solvant faisant en sorte que la membrane soit tendue et pratiquement dépourvue de stries; et retirer la membrane, après formation, de la surface du support (8)."

La revendication 1 selon la première requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "sur la surface" a été ajoutée après "... soit tendue".

La revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "d'épaisseur pratiquement uniforme" a été ajoutée après "... soit tendue".

Der Wortlaut des **Anspruchs 1 gemäß dem dritten Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag dadurch, daß nach "... straff" das Merkmal "auf der Fläche ... von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" eingefügt wird.

Gemäß sämtlichen Anträgen sind die Ansprüche 2 bis 20 abhängig von Anspruch 1. Sie entsprechen den Ansprüchen 2 bis 20 der Patentschrift, wobei die Ansprüche 4 bis 7 jedoch durch Streichung des Wortes "wenigstens" vor "teilweise" geändert wurden.

VII. Der Beschwerdeführer trug im wesentlichen folgende Argumente vor:

Es sei vorstellbar, daß ein Anspruchsmerkmal technisch bedeutsam sei, ohne selbst einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten. Wolle man dies ermitteln, so sei die Patentbeschreibung heranzuziehen. Für die Beurteilung dieser Frage falle der angeführte Stand der Technik nicht ins Gewicht und es sei unerheblich, ob die Ansprüche neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Die Prüfung auf Übereinstimmung mit Nummer 2 der Entscheidungsformel G 1/93 habe, was die Frage des technischen Beitrags anbelange, insofern absoluten Charakter, als hierfür nicht äußere Umstände, sondern allein die Patentdokumente unter Berücksichtigung der eingereichten Änderungen maßgeblich seien.

Im vorliegenden Fall sei das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" im Anspruch 1 gemäß sämtlichen Anträgen als technisch bedeutsam und damit als ein Merkmal zu bewerten, das dem mit dem beanspruchten Verfahren hergestellten Erzeugnis eine vorteilhafte Eigenschaft verleiht. Es enthalte jedoch keine technische Lehre zu der Frage, wie sich die Bildung von Schlieren vermeiden lasse, und leiste daher keinen technischen Beitrag zu der beanspruchten Erfindung.

Darüber hinaus werde durch dieses Merkmal der Schutzbereich des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung eingeschränkt, so daß auch die zweite der in Nummer 2 der Entscheidungsformel G 1/93 genannten Voraussetzungen erfüllt sei. Eine weitere Einschränkung werde in Anspruch 1 gemäß dem zweiten und dritten Hilfsantrag durch das Merkmal "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" eingeführt, das in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei offenbart sei.

The wording of **claim 1 according to the third auxiliary request** differs from that of claim 1 of the main request in that the feature "on the surface, of substantially uniform thickness" has been added after "... to be taut".

According to all requests, claims 2 to 20 depend on claim 1. They correspond to claims 2 to 20 of the patent specification, claims 4 to 7, however, being amended by deletion of the expression "at least" before "partly controlled ...".

VII. The appellant essentially argued as follows:

It is conceivable that a feature in a claim has a technical meaning without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. To determine whether this is the case or not, one should look into the patent specification. For this question, it does not matter what the cited prior art is, nor whether the claims are new and inventive. The test for compliance with paragraph 2 of the order of decision G 1/93, as regards the problem of the technical contribution, is, therefore, absolute in the sense that it does not depend on external circumstances but only on the patent documents taking into account the amendments under consideration.

In the present case, the feature "substantially free of striae" in claim 1 according to all requests, having, indeed, a technical meaning, should be considered as an advantage characterising the product obtained with the claimed method. However, it does not give any technical teaching as to how formation of striae can be avoided and, therefore, does not provide a technical contribution to the claimed invention.

Moreover, this feature restricts the protection conferred by claim 1 as granted, so that also the second condition mentioned in paragraph 2 of the order of G 1/93 is met. A further limitation is introduced in claim 1 according to the second and third auxiliary requests with the feature "of substantially uniform thickness", which is undoubtedly disclosed in the application as filed.

La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "sur la surface, d'épaisseur pratiquement uniforme" a été ajoutée après "... soit tendue".

Dans chaque requête, les revendications 2 à 20 dépendent de la revendication 1. Elles correspondent aux revendications 2 à 20 du fascicule du brevet, les revendications 4 à 7 étant toutefois modifiées par la suppression de "au moins" avant l'expression "partiellement contrôlée...".

VII. Le requérant a principalement avancé les arguments suivants:

Une caractéristique d'une revendication peut avoir un sens du point de vue technique sans pour autant apporter une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. Pour savoir si tel est effectivement le cas, il faut se référer au fascicule du brevet. A cet égard, peu importe l'état de la technique ou la question de savoir si les revendications satisfont aux critères de nouveauté et d'activité inventive. S'agissant du problème de la contribution technique, la conformité avec le paragraphe 2 du dispositif de la décision G 1/93 doit donc être appréciée dans l'absolu, en ce sens qu'elle ne dépend pas de circonstances extérieures, mais seulement de la prise en compte dans les documents du brevet des modifications considérées.

En l'espèce, la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" de la revendication 1 de toutes les requêtes a effectivement une signification technique, et doit être considérée comme un avantage du produit obtenu au moyen de la méthode revendiquée. Toutefois, cette caractéristique ne contient aucun enseignement technique sur la manière dont la formation de stries peut être évitée et, par conséquent, elle n'apporte aucune contribution technique à l'invention revendiquée.

En outre, ladite caractéristique restreint la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré, de sorte que la deuxième condition énoncée au paragraphe 2 du dispositif de la décision G 1/93 est également remplie. La caractéristique "d'épaisseur pratiquement uniforme" indubitablement divulguée dans la demande telle que déposée, apporte une limitation supplémentaire à la revendication 1 selon les deuxième et troisième requêtes subsidiaires.

Der Entscheidung G 1/93 zufolge sei daher das Patent in der geänderten Fassung aufrechtzuerhalten.

VIII. Der Beschwerdegegner machte im wesentlichen folgendes geltend:

In der Zwischenentscheidung T 384/91 vom 11. November 1992 sei die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 zu dem Schluß gelangt, daß das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" eine technische Bedeutung habe, in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sei und den Schutzbereich einschränke. Somit stünden diese Fragen nicht mehr zur Diskussion.

In Nummer 1 der Entscheidungsformel G 1/93 werde festgestellt, daß, wenn ein Anspruch in der erteilten Fassung ein nicht offenbartes Merkmal enthalte, dessen Streichung nicht möglich sei, weil dadurch der Schutzbereich erweitert würde, die einzig mögliche Lösung darin bestehe, dieses Merkmal ohne Verstoß gegen Artikel 123(3) EPÜ durch ein anderes zu ersetzen, für das die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage biete. Dies sei jedoch nicht immer möglich.

Nummer 2 biete hier eine Alternativlösung an, sofern zwei Voraussetzungen erfüllt seien: Das nicht offenbarte Merkmal dürfe keinen technischen Beitrag zu der beanspruchten Erfindung leisten, sondern es müsse lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränken. Dieser Lösung liege die Überlegung zugrunde, daß in diesem Fall das hinzugefügte Merkmal dem Anmelder nicht zu einem ungerechtfertigten Vorteil ver helfe und die Interessen Dritter nicht beeinträchtigt würden.

Um im vorliegenden Fall festzustellen, ob das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" einen technischen Beitrag leiste, sei die Erfindung unter Berücksichtigung des Stands der Technik zu "identifizieren"; dabei seien Neuheit und erfinderische Tätigkeit sowie die hierfür maßgeblichen Merkmale zu ermitteln. Darüber hinaus sei das genannte Merkmal als funktionelle Einschränkung der Parameter des beanspruchten Verfahrens zur Herstellung der optischen Membran anzusehen und leiste daher zweifellos einen technischen Beitrag.

Bei der zweiten Voraussetzung sei es schwierig festzustellen, ob sie erfüllt sei oder nicht, da in keinem der

In pursuance of G 1/93, maintenance of the patent as amended should, therefore, be allowed.

VIII. The respondent argued in substance as follows:

In interlocutory decision T 384/91 of 11 November 1992 Technical Board of Appeal 3.4.2 reached the conclusion that the feature "substantially free of striae" has a technical meaning, is not disclosed in the application as filed and limits the protection conferred. These points should, therefore, not be discussed any more.

Paragraph 1 of the order of G 1/93 states that if a granted claim contains an undisclosed feature that cannot be deleted because the protection conferred would be extended, the only solution possible consists in replacing the feature with another one, for which there is support in the application as filed, without contravening Article 123(3) EPC. This is, however, not always possible.

Paragraph 2 offers an alternative possibility provided that two conditions are met: the undisclosed feature must not provide a technical contribution to the claimed invention and must merely limit the protection conferred by the granted patent. The idea underlying this solution is that, in such a case, the added feature does not give any unwarranted advantage to the applicant and does not adversely affect the interests of third parties.

In the present case, in order to determine whether the feature "substantially free of striae" provides a technical contribution, one should "identify" the invention in the light of the state of the art by assessing novelty and inventive step and the features responsible therefor. Moreover, the said feature should be regarded as a functional limitation on the parameters of the claimed method of making the optical membrane, which means that it, indeed, provides a technical contribution.

As to the second condition, it is difficult to establish whether it is fulfilled or not, because none of the claims of

Conformément à la décision G 1/93, le maintien du brevet tel que modifié devrait donc être autorisé.

VIII. L'intimé a fait valoir en substance les arguments suivants:

Dans la décision intermédiaire T 384/91 en date du 11 novembre 1992, la Chambre de recours technique 3.4.2 est arrivée à la conclusion que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" a une signification technique, n'est pas divulguée dans la demande telle que déposée et limite la protection conférée. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir.

Il est dit au premier paragraphe du dispositif de la décision G 1/93 que si une revendication d'un brevet délivré contient une caractéristique non divulguée qui ne peut être supprimée au motif que la protection conférée par le brevet s'en trouverait étendue, l'unique solution pour ne pas enfreindre l'article 123(3) CBE consiste à remplacer ladite caractéristique par une autre caractéristique étayée dans la demande telle que déposée. Cela n'est toutefois pas toujours possible.

Le second paragraphe offre une autre possibilité pour autant que deux conditions soient réunies: la caractéristique non divulguée ne doit pas apporter de contribution technique à l'invention revendiquée, et doit seulement limiter la protection conférée par le brevet délivré. Cette solution repose sur l'idée que, en pareil cas, la caractéristique ajoutée ne donne pas d'avantage injustifié au demandeur et ne porte pas préjudice aux intérêts des tiers.

En l'espèce, pour savoir si la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" apporte une contribution technique, il faut "identifier" l'invention à la lumière de l'état de la technique en évaluant la nouveauté et l'activité inventive, et les caractéristiques qui les sous-tendent. En outre, ladite caractéristique doit être considérée comme une limitation fonctionnelle des paramètres du procédé de fabrication de la membrane optique revendiquée, ce qui revient à dire qu'elle apporte une contribution technique.

En ce qui concerne la seconde condition, il est difficile de déterminer si celle-ci est remplie ou non, car aucu-

Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Anmeldung auf ein Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran Bezug genommen werde. Der Schutzbereich des erteilten Patents könne daher nicht ohne weiteres mit demjenigen der ursprünglichen Anmeldung verglichen werden.

Aus diesem Grunde sei die in Nummer 2 der Entscheidungsformel G 1/93 aufgezeigte Alternative nicht anwendbar und das Patent sei zu widerrufen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Die Ansprüche gemäß sämtlichen Anträgen sind - mit Ausnahme des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren", auf das im folgenden einzugehen ist - so geändert worden, daß keine Veranlassung zu Einwendungen nach Artikel 123 (2), 100 c) und 123 (3) EPÜ besteht.

Insbesondere wurde in der Zwischenentscheidung T 384/91 dieser Kammer vom 11. November 1992, Nummer 1.1, festgestellt, daß das Merkmal "straff" mit der zusätzlichen Angabe "auf der Fläche" (erster und dritter Hilfsantrag) oder ohne diese (Hauptantrag und zweiter Hilfsantrag) ursprünglich offenbart worden ist und den Schutzbereich des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht erweitert.

3. Hinsichtlich des gemäß sämtlichen Anträgen in Anspruch 1 enthaltenen Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" sind einige der für die Beurteilung eines möglichen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ (und, bei Streichung des Merkmals, gegen Artikel 123 (3) EPÜ) zu berücksichtigenden Gesichtspunkte bereits in der genannten Zwischenentscheidung behandelt worden (vgl. Nrn. 1.2 bis 1.4), in der die Kammer zu der Auffassung gelangt war, daß dieses Merkmal nicht ohne jede technische Bedeutung ist, ein den Verfahrensanspruch 1 einschränkendes Merkmal darstellt und sich nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten läßt.

Obwohl der Beschwerdeführer im Verlauf des Beschwerdeverfahrens mehrere Fassungen des Anspruchs 1 eingereicht hat, ist es mit keiner Fassung gelungen, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" ohne Erweiterung des Schutzbereichs durch ein ursprünglich offenes Merkmal zu ersetzen.

the application as filed refers to a method for the manufacture of an optical membrane. It follows that the protection conferred by the granted patent cannot easily be compared with that of the original application.

Thus, the possibility presented in said paragraph 2 of the order of G 1/93 does not apply to the present case and the patent should be revoked.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. The claims according to all requests have been amended in such a way that, with the exception of the feature "substantially free of striae" which will be dealt with below, there are no objections to be raised under Articles 123(2), 100(c) and 123(3) EPC.

In particular, the feature "taut", with (first and third auxiliary requests) or without (main and second auxiliary requests) the additional specification "on the surface", has been shown in the interlocutory decision T 384/91 of this board, dated 11 November 1992, paragraph 1.1, to be originally disclosed and not extending the scope of protection conferred by claim 1 as granted.

3. Regarding the feature "substantially free of striae" contained in claim 1 according to all requests, some of the aspects relevant for judging the possible infringement of Article 123(2) EPC (and of Article 123(3) EPC if the feature were removed) have already been dealt with in the said interlocutory decision (see paragraphs 1.2 to 1.4) wherein it was concluded that this feature is not void of technical meaning, forms a limiting feature of method claim 1 and cannot be derived from the application as filed.

Although, in the course of the appeal proceedings, the appellant filed various versions of claim 1, none of these versions succeeded in replacing "substantially free of striae" with an originally disclosed feature without extending the protection conferred.

ne des revendications de la demande telle que déposée ne porte sur un procédé de fabrication d'une membrane optique. Il s'ensuit que la protection conférée par le brevet délivré ne peut pas être comparée aisément à la protection recherchée dans la demande initiale.

Par conséquent, la possibilité offerte dans le second paragraphe du dispositif de la décision G 1/93 ne s'applique pas à la présente affaire, et le brevet doit être révoqué.

Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Les revendications de toutes les requêtes ont été modifiées de sorte qu'à l'exception de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", qui sera traitée ci-dessous, aucune objection ne peut être soulevée au titre des articles 123(2), 100(c) et 123(3) CBE.

Il est notamment établi au point 1.1 de la décision intermédiaire T 384/91 rendue par cette même Chambre le 11 novembre 1992, que la caractéristique "tendue", avec (première et troisième requêtes subsidiaires) ou sans (requête principale et deuxième requête subsidiaire) le complément "sur la surface", était divulguée dans la demande initiale et n'étendait pas la portée de la protection conférée par la revendication 1 du brevet délivré.

3. En ce qui concerne la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" qui figure dans la revendication 1 de toutes les requêtes, certains aspects à prendre en compte pour déterminer d'éventuelles infractions à l'article 123(2) CBE (et à l'article 123(3) CBE si la caractéristique est supprimée) ont déjà été traités dans la décision intermédiaire précitée (cf. point 1.2 à 1.4), où il est dit que cette caractéristique n'est pas dénuée de signification technique, qu'elle forme une caractéristique restrictive de la revendication de procédé 1 et ne peut pas être déduite de la demande de brevet telle que déposée.

Bien que, pendant la procédure de recours, le requérant ait déposé plusieurs versions de la revendication 1, dans aucune d'entre elles l'expression "pratiquement dépourvue de stries" n'a pu être remplacée par une caractéristique divulguée initialement sans extension de l'étendue de la protection conférée.

Für diese Einschätzung der Sachlage, die der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten und von ihr beantworteten Frage zugrunde lag, haben sich keine neuen Gesichtspunkte ergeben.

4. Wird die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer auf den im vorliegenden Fall festgestellten Sachverhalt übertragen, so folgt daraus unmittelbar, daß das Patent nur dann aufrechterhalten werden kann (vgl. Nr. 1 der Entscheidungsformel), wenn - im Gegensatz zu dem in Nummer 1 der Entscheidungsformel behandelten Fall - das hinzugefügte und ursprünglich nicht offenbarte Merkmal nicht als ein Gegenstand anzusehen ist, der nach Artikel 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Nr. 2 der Entscheidungsformel).

Es bleibt daher zu untersuchen, ob die in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für den Fall vorgesehene Möglichkeit, daß der Schutzbereich eines erteilten Patents durch ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenes, sondern erst während des Prüfungsverfahrens hinzugefügtes Merkmal eingeschränkt wird (Nr. 2 der Entscheidungsformel), auf das Streitpatent anwendbar ist. Die Große Beschwerdekammer führt hierzu aus, daß ein Merkmal dann nicht als Gegenstand zu betrachten ist, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, wenn es, ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten, lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt.

5. Als Beispiel für das Fehlen dieser Voraussetzung nennt die Große Beschwerdekammer den Fall, daß ein einschränkendes Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führt (Nr. 16 der Entscheidungsgründe). Die Abgrenzung gegenüber einem Merkmal, das nicht als technischer Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung, sondern lediglich als Einschränkung des Schutzbereichs anzusehen ist, wird sich jedoch eher an einer geringeren Bedeutung dieses Merkmals für die Erfindung orientieren müssen. Diese Auffassung wird auch durch die Tatsache untermauert, daß die Große Beschwerdekammer (vgl. Nrn. 5

This assessment of the situation, on which the question referred to and answered by the Enlarged Board of Appeal was based, still applies at the present stage.

4. Applying decision G 1/93 of the Enlarged Board of Appeal to the above-mentioned findings regarding the present case, therefore, leads directly to the conclusion that the patent cannot be maintained (see paragraph 1 of the order), unless - in contrast to the case dealt with in paragraph 1 of the order - the added feature, although not originally disclosed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC (paragraph 2 of the order).

It therefore remains to be examined whether the exception provided for in the Enlarged Board's decision for the case that the protection conferred by a granted patent is limited by a feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added during examination (paragraph 2 of the order), applies to the patent in suit. The Enlarged Board states that in such a case a feature is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC if, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, it merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed.

5. As an example of a case where the said condition is certainly not fulfilled, the Enlarged Board mentions a limiting feature creating an inventive selection (paragraph 16 of the reasons). However, the borderline beyond which a feature is no longer to be considered as providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and as merely limiting the protection conferred, appears to lie further in the direction of less relevance of the said feature for the invention. This view is in agreement with the fact that the Enlarged Board (see paragraphs 5 and 13) rejected the criterion used in decision T 231/89,

Cette appréciation des faits sur laquelle se fonde la question dont a été saisie et sur laquelle a statué la Grande Chambre de recours est toujours valable au stade actuel.

4. Si l'on applique la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours aux aspects de la présente espèce dont il est question ci-dessus, on arrive donc directement à la conclusion que le brevet ne peut être maintenu (cf. premier paragraphe du dispositif), à moins que - à l'inverse du cas de figure visé audit paragraphe - la caractéristique ajoutée, bien que non divulguée à l'origine, ne soit pas considérée comme une extension du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE (second paragraphe du dispositif).

Il reste donc à examiner si l'on peut faire bénéficier le brevet attaqué de l'exception prévue dans la décision de la Grande Chambre de recours pour le cas où la protection conférée par un brevet délivré est limitée par une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée pendant l'examen (second paragraphe du dispositif). La Grande Chambre affirme que dans ce cas, il n'y a pas lieu de considérer que la caractéristique ajoutée constitue un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE si, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, elle ne fait que limiter la protection conférée par le brevet délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée.

5. Comme exemple où la condition précitée n'est certainement pas remplie, la Grande Chambre cite le cas où une caractéristique restrictive crée une sélection inventive (point 16 des motifs). Toutefois, la frontière au-delà de laquelle on considère qu'une caractéristique n'apporte plus de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait que limiter la protection conférée, semble se situer davantage là où ladite caractéristique devient moins pertinente pour l'invention. Ce point de vue concorde avec celui de la Grande Chambre (cf points 5 et 13) qui a rejeté le critère utilisé dans la décision T 231/89, à savoir la perti-

und 13) auch das in der Entscheidung T 231/89 herangezogene Kriterium der Bedeutung für Neuheit und erfinderische Tätigkeit verworfen hat, das eine Gegenüberstellung mit dem angeführten Stand der Technik implizieren würde.

Die Kammer hält es aber nicht für erforderlich, auf den im Prüfungs- und Einspruchsverfahren angeführten Stand der Technik einzugehen; vielmehr ist bei der Beurteilung der Frage, ob die in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vorgesehene Ausnahme im Einzelfall zutrifft, allein die für den fachkundigen Leser erkennbare technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgeblich.

Nach Auffassung der Kammer geht ein Merkmal zumindest dann über eine bloße Einschränkung des Schutzbereichs ohne technischen Beitrag zur Erfindung hinaus, wenn es mit der Art und Weise, in der die technische Aufgabe gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung durch die übrigen Merkmale des Anspruchs gelöst wird, in einer Wechselwirkung steht.

Die Argumentation des Beschwerdegegners, wonach sich die von der Großen Beschwerdekammer genannte Voraussetzung auf "Erfindungen" beziehe, die unter dem Aspekt der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu "identifizieren" seien, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um "Erfindungen" handle und welche Merkmale hierfür maßgebend seien (vgl. Schreiben vom 26. August 1994, Punkt 4, 5 und 6 der "Stellungnahme"), vermag jedoch nicht zu überzeugen, da - wie aus dem Wortlaut der Artikel 52, 54 und 56 EPU hervorgeht - der Begriff der "Erfindung" das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht zwingend voraussetzt.

Da der Beschwerdegegner im übrigen einen Vergleich des Schutzbereichs des derzeit vorliegenden Anspruchs 1 mit demjenigen der Ansprüche der ursprünglichen Anmeldung für angezeigt hält, möchte die Kammer darauf hinweisen, daß in Nummer 2 der Entscheidungsformel der Großen Beschwerdekammer nicht auf den ursprünglich beanspruchten Gegenstand (dessen Schutz teilweise ausgeschlossen wird), sondern auf den Gegenstand der Ansprüche in der erteilten Fassung Bezug genommen wird, wenn nur diejenigen Merkmale berücksichtigt sind, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart wurden.

ie the criterion of relevance for novelty and inventive step, which would also imply a comparison with the cited prior art documents.

The Board concludes that there is no need to take into account the prior art documents cited during the examination and opposition procedures, but that the assessment whether the exception provided for in the Enlarged Board's decision applies in a particular case should only rely on the technical relationship of the added feature with the content of the application as originally filed, as understood by a skilled reader.

In the view of the board, a feature at least then goes beyond providing a mere limitation which does not involve a technical contribution to the invention if it interacts with the way in which the other features of the claim solve the technical problem as it is understood from the application as originally filed.

The respondent's reasoning, however, that the said condition set by the Enlarged Board refers to "inventions" which must, therefore, be "identified" by assessing novelty and inventive step in order to see whether they are and which features make them "inventions" (see the letter of 26 August 1994, points 4, 5 and 6 of the "Observations"), is not convincing because - as is apparent from the wording of Articles 52, 54 and 56 EPC - the term "invention" does not necessarily imply the presence of novelty and inventive step.

Since the respondent also considers it necessary to compare the protection conferred by the present claim 1 with that conferred by the claims of the original application, the board wishes to add that paragraph 2 of the order of the Enlarged Board does not mention (excluding protection for part of) the originally claimed subject-matter, but the subject-matter of the claims as granted when considering only those features thereof which are disclosed in the application as filed.

nence eu égard à la nouveauté et à l'activité inventive, qui impliquerait également une comparaison avec les antériorités citées.

La Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des antériorités citées pendant les procédures d'examen et d'opposition; l'applicabilité de l'exception prévue dans la décision de la Grande Chambre dans un cas particulier dépend uniquement de la relation, telle que la comprend l'homme du métier, qui existe sur le plan technique entre la caractéristique ajoutée et le contenu de la demande telle que déposée.

De l'avis de la Chambre, une caractéristique constitue pour le moins plus qu'une simple limitation n'apportant aucune contribution technique à l'invention si elle influe sur la manière dont les autres caractéristiques de la revendication résolvent le problème technique tel qu'il est présenté dans la demande déposée initialement.

Toutefois, la Chambre n'est pas convaincue par les arguments de l'intimé qui affirme que la condition fixée par la Grande Chambre concerne des "inventions" devant être "identifiées" moyennant l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive, en vue de déterminer si elles constituent des inventions et, le cas échéant, en vertu de quelles caractéristiques (cf. lettre du 26 août 1994, points 4, 5 et 6 des "Observations"); en effet, comme il ressort du libellé des articles 52, 54 et 56 CBE, le terme "invention" n'implique pas nécessairement qu'il y ait nouveauté et activité inventive.

Vu que l'intimé juge également nécessaire de comparer la protection conférée par l'actuelle revendication 1 à celle conférée par les revendications de la demande originelle, la Chambre tient à faire observer que, s'agissant uniquement des caractéristiques divulguées dans la demande telle que déposée, le paragraphe 2 du dispositif de la décision de la Grande Chambre ne mentionne pas (l'exclusion de la protection d'une partie de) l'objet initialement revendiqué, mais l'objet des revendications du brevet délivré.

6. Im vorliegenden Fall bezeichnet das Merkmal, wonach die Einwirkung der Radialkräfte und das Abdampfen des Lösemittels bewirken, daß die Membran "im wesentlichen frei von Schlieren" ist, in erster Linie eine Wirkung, wobei jedoch die zu erzielende Wirkung gleichzeitig als funktionelle Definition für die auszuführenden Verfahrensschritte dient.

Das Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran aus einer Lösung, die, wie in Anspruch 1 angegeben, wenigstens ein Polymer und ein Lösemittel enthält, stellt die Lösung der Aufgabe dar, Membranen von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke und geringen Schwankungen der Dicke von Rand zu Rand und von einem Einzelteil zum anderen herzustellen, wobei das Licht beim Durchgang durch die Membran nur geringfügig absorbiert, gebeugt oder zerstreut wird (vgl. die ursprüngliche Beschreibung, S. 1, Zeilen 6 bis 14 und 23 bis 25). Es liegt auf der Hand, daß die weitgehende Schlierenfreiheit, ebenso wie die Lösung der obengenannten Aufgabe, von der richtigen Auswahl der bei diesem Verfahren verwendeten Parameter abhängt, also z. B. von der Zusammensetzung und Viskosität der Lösung, der Anfangs- und Endgeschwindigkeit bei der Drehung des Trägers, der Höhe der Beschleunigung sowie der Abdampfzeit (vgl. Spalte 4, Zeilen 5 bis 37 des Patents). Zwar mag es zutreffen, daß, wie der Beschwerdeführer geltend macht, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" für sich allein keine präzise technische Anweisung zur Vermeidung von Schlieren enthält, jedoch ist nicht zu übersehen, daß dieses Merkmal mit den übrigen Merkmalen des beanspruchten Gegenstands in einer Wechselbeziehung steht und dem Fachmann zumindest andeutungsweise die Richtung nahelegt, die bei der Auswahl der Parameter für die Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 einzuschlagen ist. Daraus ergibt sich bei der Lösung der Aufgabe eine gewisse Wechselwirkung mit den übrigen Merkmalen.

Dies läßt darauf schließen, daß das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet und nicht lediglich eine Einschränkung des Schutzbereichs darstellt. Somit ist die in Nummer 2 der Entscheidungsformel der Großen Beschwerdekammer genannte Voraussetzung nicht erfüllt.

6. In the present case, the feature that the radial stresses and the evaporation of the solvent cause the membrane to be "substantially free of striae" primarily defines an effect, but this effect to be achieved also acts as a functional definition for the method steps to be performed.

The method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and a solvent as defined in claim 1 represents the solution to the problem of obtaining membranes of substantially uniform thickness, of limited edge to edge and unit to unit thickness variations, and of low absorption, diffraction and dispersion of light passing through the membrane (see the original description, page 1, lines 6 to 14 and 23 to 25). It is apparent that the substantial freedom from striae, like the solution of the above-mentioned problem, depends on the appropriate choice of the parameters involved in the method, such as the composition and viscosity of the solution, the initial and final speeds of rotation of the support, the rate of acceleration, and the evaporation rate (see column 4, lines 5 to 37 of the patent). Though it may be true that, as the appellant puts forward, the feature "substantially free of striae" as such does not give any precise technical teaching as to how formation of striae can be avoided, it cannot nevertheless be denied that this feature is correlated with the other features of the claimed subject-matter and gives to the skilled reader at least partial indications in which direction to go when choosing parameters for performing the method according to claim 1. There is thus some interaction with the solution of the problem by the remaining features.

It can, therefore, be concluded that the feature "substantially free of striae" provides a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and does not merely limit the protection conferred. Thus, the condition stated in paragraph 2 of the Enlarged Board's order is not fulfilled.

6. Dans la présente espèce, la caractéristique selon laquelle les contraintes radiales et l'évaporation du solvant font en sorte que la membrane soit "pratiquement dépourvue de stries", définit avant tout un effet, mais cet effet recherché fait également office de définition fonctionnelle des étapes du procédé.

Le procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant selon la revendication 1 constitue une solution au problème posé par l'obtention de membranes ayant les propriétés suivantes: épaisseur pratiquement uniforme, variations d'épaisseur limitées d'une unité à l'autre et d'un bord à l'autre d'une même membrane, faible indice d'absorption, de diffraction et de dispersion de la lumière qui les traverse (cf. description initiale, page 1, lignes 6 à 14 et 23 à 25). Il est manifeste que la quasi-absence de stries, de même que la solution à apporter au problème susmentionné, dépend du choix judicieux des paramètres du procédé, tels que la composition et la viscosité de la solution, les vitesses de rotation initiale et finale du support, le taux d'accélération et d'évaporation (cf. colonne 4, lignes 5 à 37 du brevet). Certes, comme le fait remarquer le requérant, la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" ne donne en soi aucun enseignement technique précis sur la façon d'éviter la formation de striures; néanmoins, force est de reconnaître que ladite caractéristique est liée aux autres caractéristiques de l'objet revendiqué et fournit à l'homme du métier au moins des indications partielles susceptibles de l'orienter dans son choix de paramètres en vue de mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1. Elle influe donc dans une certaine mesure sur la solution apportée au problème par les autres caractéristiques.

On peut donc conclure que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" apporte une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et fait plus que simplement limiter la protection conférée. Dès lors, la condition énoncée au paragraphe 2 du dispositif de la décision de la Grande Chambre n'est pas remplie.

7. Da das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" im Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag wie auch gemäß dem ersten bis dritten Hilfsantrag enthalten ist, geht der Gegenstand dieser Ansprüche im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Insbesondere vermag die Aufnahme des weiteren Merkmals "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" (zweiter und dritter Hilfsantrag) das Vorliegen des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" nicht zu heilen.

Aus diesen Gründen ist keinem der vier Anträge des Beschwerdeführers stattzugeben, und der in Artikel 100 c) EPÜ genannte Einspruchsgrund steht der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

7. Since the feature "substantially free of striae" is contained in claim 1 according to each one of the main and first to third auxiliary requests, the subject-matter of all of these claims extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC. In particular, the presence of the further feature "of substantially uniform thickness" (second and third auxiliary requests) cannot remedy the presence of the feature "substantially free of striae".

Therefore, none of the four requests of the appellant is allowable, and the ground for opposition mentioned in Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the European patent.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

7. Etant donné que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" figure dans la revendication 1 selon la requête principale et selon chacune des requêtes subsidiaires, l'objet de toutes ces revendications s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Ainsi, l'ajout de la caractéristique "d'épaisseur pratiquement uniforme" (deuxième et troisième requêtes subsidiaires) ne peut remédier à la présence de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries".

Par conséquent, il ne peut être accordé à aucune des quatre requêtes formulées par le requérant, et le motif d'opposition énoncé à l'article 100 c) CBE s'oppose au maintien du brevet européen.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 17. August 1994 T 952/92 - 3.4.1* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: R. K. Shukla
P. Krasa

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Packard Instrument B. V.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Fisons plc

Stichwort: Vorbenutzung/PACKARD

Artikel: 54 (1) und (2), 56 EPÜ

Schlagwort: "Vorbenutzung (bejaht)" - "Analysierbarkeit eines bereits im Handel erhältlichen Erzeugnisses (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)"

Leitsätze

I. Unabhängig vom Mittel der Offenbarung (schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benutzung in Form von Verkauf usw.) sind bei der Zugänglichkeit im Sinne des Artikels

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 17 August 1994 T 952/92 - 3.4.1* (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: R. K. Shukla
P. Krasa

Patent proprietor/Respondent:
Packard Instrument B.V.

Opponent/Appellant: Fisons plc

Headword: Prior use/PACKARD

Article: 54(1) and (2), 56 EPC

Keyword: "Prior use (yes)" - "Analysability of a prior sold product (yes)" - "Inventive step (yes)"

Headnote

I. Whatever the means of disclosure (written description, oral description, use by sale, etc.), availability in the sense of Article 54(2) EPC involves two separate stages: availability of

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 17 août 1994 T 952/92 - 3.4.1* (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
Membres : R. K. Shukla
P. Krasa

Titulaire du brevet/intimé: Packard Instrument B.V.

Opposant/requérant : Fisons plc

Référence : Utilisation antérieure/PACKARD

Article : 54(1) et (2), 56 CBE

Mot-clé : "Utilisation antérieure (oui)" - "Analysabilité d'un produit vendu antérieurement (oui)" - "Activité inventive (oui)"

Sommaire

I. Quels que soient les moyens employés pour la divulgation (description écrite, description orale, utilisation par la vente, etc.), l'accessibilité au sens de l'article 54(2) CBE se

* 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 of the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office 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.