

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 10. Juli 1996**  
**T 873/94 - 3.4.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
 Mitglieder: Y. J. F. van Henden  
 R. K. Shukla

Anmelder/Beschwerdeführer:  
**KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**

Stichwort: geänderte Teilanmeldung/  
**TOSHIBA**

Artikel: 76 (1), 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Merkmal im Anspruch einer Teilanmeldung hinzugefügt" - "geänderte beanspruchte Kombination vom Schutzzumfang der Stamm- und der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung erfaßt" - "Gegenstand über den Inhalt der früheren und der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung hinaus erweitert (verneint)"

*Leitsätze*

*I. Eine Teilanmeldung muß die Erfordernisse sowohl des Artikels 76 (1) EPÜ als auch des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen. Artikel 76 (1) EPÜ regelt die Einreichung einer Teilanmeldung und damit die Frage, ob sie den Anmeldetag der Stammanmeldung zuerkannt bekommt und deren Prioritätsrecht genießt. Artikel 123 (2) EPÜ regelt Änderungen an Teilanmeldungen nach der Einreichung.*

*II. Soll eine Anmeldung dahingehend geändert werden, daß einem Anspruch ein beschränkendes Merkmal hinzugefügt wird, so ist eine "Neuheitsprüfung" zur Feststellung, ob die Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ im Einklang steht, ungeeignet, da es laut Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) "von den Umständen [abhängt], ob die Hinzufügung eines nicht offenbaren Merkmals, das den Schutzbereich ... einschränkt, dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderläuft".*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 89 116 770.2 (Veröffentlichungsnr. 0 349 022) ist eine Teilanmeldung der früheren Stammanmeldung Nr. 86 101 172.4 (Veröffentlichungsnr. 0 192 093).

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1**  
**dated 10 July 1996**  
**T 873/94 - 3.4.1**  
 (Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson  
 Members: Y. J. F. van Henden  
 R. K. Shukla

Applicant/appellant: **KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**

Headword: Amended divisional application/**TOSHIBA**

Article: 76(1), 123(2) EPC

Keyword: "Feature added to claim of divisional application" - "Amended claimed combination within protection claimed in parent and divisional application as filed" - "Subject-matter extending beyond the content of the earlier and divisional application as filed (no)"

*Headnote*

*I. A divisional application has to comply with the requirements of both Article 76(1) EPC and Article 123(2) EPC. Article 76(1) EPC governs the filing of a divisional application and therefore whether it is entitled to the filing date of the parent application and has the same benefit of right to priority as the parent application. Article 123(2) EPC governs amendments to the divisional application subsequent to its filing.*

*II. Where a proposal for amendment of an application involves the addition of a limiting feature to a claim, application of a "novelty test" is not appropriate to determine whether or not the amendment complies with Article 123(2) EPC, because as explained in Decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), "Whether or not the adding of an undisclosed feature limiting the scope of protection... would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC ... depends on the circumstances".*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 89 116 770.2 (publication No. 0 349 022) is a divisional application from an earlier application No. 86 101 172.4 (publication No. 0 192 093)("the parent application").

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 10 juillet 1996**  
**T 873/94 - 3.4.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson  
 Membres : Y.J.F. van Henden  
 R.K. Shukla

Demandeur/Requérant : **KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA**

Référence : Demande divisionnaire modifiée/**TOSHIBA**

Articles : 76(1), 123(2) CBE

Mot-clé : "Ajout d'une caractéristique dans une revendication d'une demande divisionnaire" - "Combinaison revendiquée modifiée de manière à rester dans les limites de la protection recherchée dans les demandes initiale et divisionnaire telles qu'elles ont été déposées" - "Extension de l'objet de la demande au-delà du contenu des demandes antérieure et divisionnaire telles qu'elles ont été déposées (non)"

*Sommaire*

*I. Toute demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions requises aux articles 76(1) et 123(2) CBE. L'article 76(1) CBE, qui régit le dépôt d'une demande divisionnaire, règle la question de savoir si cette demande peut se voir attribuer la même date de dépôt et bénéficier du même droit de priorité que la demande initiale. L'article 123(2) CBE régit les modifications apportées à la demande divisionnaire après son dépôt.*

*II. Lorsqu'il est proposé de modifier une demande en ajoutant une caractéristique limitant une revendication de cette demande, l'application d'un "test de nouveauté" n'est pas appropriée pour déterminer si cette modification est conforme ou non à l'article 123(2) CBE puisque, comme il est expliqué dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la réponse à "la question de savoir si l'adjonction d'une caractéristique non divulguée, qui limite l'étendue de la protection ... est contraire ou non à la finalité de l'article 123(2) CBE ... dépend des circonstances".*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande européenne n° 89 116 770.2 (n° de publication 0 349 022) est une demande divisionnaire de la demande antérieure n° 86 101 172.4 (n° de publication 0 192 093) ("la demande initiale").

II. Die Stammanmeldung bezieht sich auf eine Halbleitervorrichtung mit einer Verbindungsschicht, die Halbleiterregionen unterschiedlicher Leitfähigkeitstypen miteinander verbindet. Die erfindungsgemäße besondere Struktur wird anhand mehrerer verschiedener Halbleitervorrichtungen beschrieben. So werden in den Beispielen 1 und 2 unter Bezugnahme auf die Abbildungen 5 bis 12 statische CMOS-RAM-Zellen beschrieben. Beispiel 3 beschreibt unter Bezugnahme auf die Abbildungen 13 bis 15 ein Pull-up-Element, Beispiel 4 unter Verweis auf Abbildung 16 einen CMOS-Inverter und Beispiel 5 unter Verweis auf die Abbildungen 17 und 18 einen Bipolar-CMOS-Inverter.

Beispiel 2 nimmt auf die Bildung der pn-Diode nach Beispiel 1 Bezug, wobei festgestellt wird, daß die p- und n-Diffusionsregionen, die die pn-Diode in Beispiel 2 bilden, eine höhere Dotierung als  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$  aufweisen müssen und daß die pn-Diode als Esaki-Diode fungiert, deren Durchlaßeigenschaften für einen Tunneleffekt sorgen. Die Eigenschaften der Esaki-Diode werden in Zusammenhang mit Abbildung 12 beschrieben, und es wird dargelegt, daß sie zu verbesserten Eigenschaften der RAM-Zelle führen.

Zwischen den Beispielen 2 und 3 enthält die Stammanmeldung auf Seite 14, Zeilen 4 bis 9 folgenden Absatz:

"Die vorliegende Erfindung wird anhand der statischen CMOS-RAM-Zellen der Beispiele 1 und 2 veranschaulicht. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf statische CMOS-RAM-Zellen beschränkt, sondern kann sich auf verschiedenartige Halbleitervorrichtungen erstrecken. Einige Beispiele sind nachstehend beschrieben."

Die Stammanmeldung enthielt in der ursprünglich eingereichten Fassung 10 Ansprüche; die Ansprüche 1 bis 7 definieren eine Halbleitervorrichtung, die Ansprüche 8 bis 10 ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Vorrichtung. Anspruch 1 definiert eine Halbleitervorrichtung, die u. a. eine Verbindungsschicht umfaßt, wobei eine erste und eine dritte Halbleiterregion so ausgelegt sind, daß sie eine pn-Diode bilden. Anspruch 2 definiert eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die besagte pn-Diode eine Esaki-Diode ist. Die Ansprüche 8 und 10 sind Verfahrensansprüche, die den Ansprüchen 1 und 2 entsprechen.

II. The parent application relates to a semiconductor device with an interconnection layer for interconnecting semiconductor regions of different conductivity types. The particular structure in accordance with the invention is described with reference to a number of different semiconductor devices. Thus Examples 1 and 2 describe CMOS static RAM cells with reference to Figures 5 to 12. Example 3 describes a pull-up element with reference to Figures 13 to 15, Example 4 describes a CMOS inverter with reference to Figure 16, and Example 5 describes a bipolar CMOS inverter with reference to Figures 17 and 18.

Example 2 refers to the formation of the p-n junction diode of Example 1, and states that in Example 2, the p- and n-type diffusion regions constituting the p-n junction diode are set to be higher than  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$ , and that the p-n junction diode serves as an Esaki diode, the forward biasing characteristics of which provide a tunnel effect. The characteristics of the Esaki diode are described with reference to Figure 12, and it is explained that such characteristics result in improved characteristics for the RAM cell.

Between the end of Example 2 and the beginning of Example 3, the parent application contains the following paragraph at page 14, lines 4 to 9:

"The present invention is exemplified by Examples 1 and 2 of CMOS static RAM cells. However, the present invention is not limited to the CMOS static RAM cells, but can be extended to various types of semiconductor devices. Some other examples will be described hereinafter."

The parent application as filed contained 10 claims, claims 1 to 7 defining a semiconductor device, and claims 8 to 10 defining a method of manufacturing such a device. Claim 1 defines a semiconductor device including inter alia an interconnection layer, and first and third semiconductor regions being adapted to form a p-n junction diode. Claim 2 defines a device according to claim 1, characterised in that said p-n junction diode is an Esaki diode. Claims 8 and 10 are method claims corresponding to claims 1 and 2.

II. La demande initiale porte sur un dispositif semiconducteur comportant une couche d'interconnexion pour connecter des régions semi-conductrices ayant différents types de conductivité. La structure particulière selon l'invention est décrite par référence à différents dispositifs semiconducteurs. Ainsi, les exemples 1 et 2 décrivent des cellules de mémoire RAM statiques CMOS par référence aux figures 5 à 12. L'exemple 3 décrit un élément de "pull-up" par référence aux figures 13 à 15. L'exemple 4 décrit un inverseur CMOS par référence à la figure 16, et l'exemple 5 décrit un inverseur CMOS bipolaire par référence aux figures 17 et 18.

L'exemple 2 porte sur la réalisation de la diode à jonction p-n de l'exemple 1, et il est affirmé à ce propos que dans l'exemple 2, les régions de diffusion de type p- et n- constituant la diode à jonction p-n sont fixées de manière à être supérieures à  $10^{19} \text{ cm}^{-3}$ , et que la diode à jonction p-n sert de diode Esaki, dont les caractéristiques de polarisation directe engendrent un effet tunnel. Les caractéristiques de la diode Esaki sont décrites par référence à la figure 12, et il est expliqué que ces caractéristiques améliorent les caractéristiques de la cellule RAM.

Dans la demande initiale, entre la fin de l'exemple 2 et le début de l'exemple 3, on peut lire le passage suivant à la page 14, lignes 4 à 9 :

"La présente invention est illustrée par les exemples 1 et 2 de cellules de mémoire RAM statiques CMOS ; toutefois, elle ne se limite pas à ces cellules de mémoire, mais peut être étendue à divers types de dispositifs de semiconducteurs. D'autres exemples seront donnés ci-après."

Cette demande initiale telle que déposée comporte 10 revendications, les revendications 1 à 7 définissant un dispositif semiconducteur, et les revendications 8 à 10 un procédé pour fabriquer ledit dispositif. La revendication 1 définit un dispositif semiconducteur comportant notamment une couche d'interconnexion et une première et troisième régions semi-conductrices adaptées pour former une diode à jonction p-n. La revendication 2 définit un dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite diode à jonction p-n est une diode Esaki. Les revendications 8 et 10 sont des revendications de procédé correspondant aux revendications 1 et 2.

Die vorliegende Teilanmeldung enthielt in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Beschreibung, die bis auf wenige Änderungen, von denen noch zu sprechen sein wird, der Beschreibung der Stammanmeldung entsprach. Sie enthielt einen einzigen Anspruch, der eine Halbleitervorrichtung in Form eines **Pull-up-Elements** definierte.

III. In einem Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ beanstandete die Prüfungsabteilung die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Anspruchs. Daraufhin reichte der Anmelder den wie folgt geänderten Anspruch ein:

"11. Eine Halbleitervorrichtung, umfassend eine erste Halbleiterregion (201) eines ersten Leitfähigkeitstyps, eine zweite Halbleiterregion (202) eines zweiten Leitfähigkeitstyps und eine Verbindungsschicht (203), die eine Verunreinigung eines zweiten Leitfähigkeitstyps enthält, worin

- die erste Halbleiterregion (201) Teil einer pn-Diode (204) ist,

- die Verbindungsschicht (203) die erste Halbleiterregion (201) mit der zweiten Halbleiterregion (202) verbindet und die erste Halbleiterregion eine Drainregion (201) eines MOS-Transistors und die zweite Halbleiterregion eine Gate-Elektrode (202) des MOS-Transistors ist,

- eine dritte Halbleiterregion (204) des zweiten Leitfähigkeitstyps vorgesehen ist, die in der ersten Halbleiterregion (201) bei der Diffusion der Verunreinigung von der Verbindungsschicht (203) zur ersten Halbleiterregion gebildet wird, die dasselbe kristalline Halbleitermaterial aufweist wie die dritte Halbleiterregion (204),

- die dritte Halbleiterregion (204) geeignet ist, zusammen mit der ersten Halbleiterregion (201) die besagte pn-Diode zu bilden, und

- diese pn-Diode eine Esaki-Diode (204) ist."

Die Änderung gegenüber dem Anspruch der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung besteht in dem am Ende des Anspruchs hinzugefügten Merkmal, wonach "diese pn-Diode eine Esaki-Diode" ist.

The present divisional application as filed contained a description which corresponds to that of the parent application except for some changes which will be referred to later. It contained just one claim, which defined a semiconductor device in the form of a **pull-up element**.

III. The Examining Division issued a communication under Article 96(2) EPC in which objection was raised against the said claim on the ground of lack of inventive step. In response the applicant filed an amended claim reading as follows:

"11. A semiconductor device comprising a first semiconductor region (201) of a first conductivity type, a second semiconductor region (202) of a second conductivity type, and an interconnection layer (203) containing an impurity of a second conductivity type, wherein

- said first semiconductor region (201) forms a part of a p-n junction diode (204);

- said interconnection layer (203) connects said first semiconductor region (201) with said second semiconductor region (202), said first semiconductor region being a drain region (201) of a MOS transistor and said second semiconductor region being a gate electrode (202) of said MOS transistor;

- a third semiconductor region (204) of said second conductivity type is provided which is formed in said first semiconductor region (201) upon diffusion of the impurity from said interconnection layer (203) to said first semiconductor region having the same crystalline semiconductor material as said third semiconductor region (204);

- said third semiconductor region (204) is adapted to form, together with said first semiconductor region (201) said p-n junction diode (204); and

- said p-n junction diode is an Esaki diode (204)."

The amendment to the claim of the divisional application as filed consists in the addition of the feature at the end of the claim, that "said p-n junction diode is an Esaki diode".

Telle qu'elle avait été déposée, la présente demande divisionnaire quant à elle contient une description qui à quelques modifications près, lesquelles seront mentionnées ci-après, correspond à celle de la demande initiale. Elle comporte une seule revendication, définissant un dispositif semiconducteur se présentant sous la forme d'un **élément de "pull-up"**.

III. La division d'examen a émis une notification au titre de l'article 96(2) CBE dans laquelle elle objectait que la revendication en question n'impliquait pas d'activité inventive. En réponse, le demandeur a déposé une revendication modifiée s'énonçant comme suit :

"11. Dispositif semiconducteur comprenant une première région semiconductrice (201) d'un premier type de conductivité, une seconde région semiconductrice (202) d'un second type de conductivité, et une couche d'interconnexion (203) contenant une impureté d'un second type de conductivité, caractérisé en ce que

- ladite première région semiconductrice (201) fait partie d'une diode à jonction p-n (204);

- la couche d'interconnexion (203) connecte la première région semiconductrice (201) à la seconde région semiconductrice (202), la première région semiconductrice étant une région de drain (201) d'un transistor MOS et la seconde région semiconductrice étant une électrode de grille (202) dudit transistor MOS;

- une troisième région semiconductrice (204) du second type de conductivité est disposée et est formée dans la première région semiconductrice (201) par diffusion de l'impureté de la couche d'interconnexion (203) dans la première région semiconductrice qui a le même matériau semiconducteur cristallin que la troisième région semiconductrice (204);

- la troisième région semiconductrice (204) est disposée de façon à former avec la première région semiconductrice (201) la diode à jonction p-n (204);

- la diode à jonction p-n est une diode Esaki (204)."

La modification apportée à la revendication de la demande divisionnaire telle que déposée consistait en une caractéristique ajoutée à la fin de cette revendication, à savoir : "la diode à jonction p-n est une diode Esaki".

IV. Nach einem weiteren Schriftwechsel und einer mündlichen Verhandlung wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück, weil sie in der Weise geändert worden sei, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, was gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Begründet wurde die Zurückweisung im wesentlichen damit, daß der geänderte Anspruch ein **Pull-up-Element** definiere, dessen pn-Diode eine **Esaki-Diode** sei, und weil eine solche Merkmalskombination in der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht beschrieben sei (ebensowenig in der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung).

Der Anmelder behauptete vor der Prüfungsabteilung, daß der geänderte Anspruch eine Grundlage in der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung habe, insbesondere in den Verfahrensansprüchen 8 und 10, mit denen alle Ausführungsformen der Erfindung abgedeckt werden sollten. Ferner berief er sich auf die Textpassage auf Seite 14, Zeilen 4 bis 9 der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (s. Nr. II). Diese Passage sei in der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung weggelassen worden.

Die Prüfungsabteilung vertrat jedoch die Auffassung, daß es nicht möglich sei, einen Gegenstand aus der Stammanmeldung nach Einreichung der Teilanmeldung in diese zu übernehmen, und daß die Verfahrensansprüche 8 und 10 den Gegenstand des geänderten Anspruchs nicht offenbarten, weil sie keinen Verweis auf die erste Region als Drain und die zweite Region als Gate eines MOS-Transistors enthielten. Außerdem sei Beispiel 2 der Stammanmeldung (in dem eine Esaki-Diode erwähnt werde) nur eine vorteilhafte Abwandlung der in Beispiel 1 beschriebenen CMOS-RAM-Zelle, und die hinzugefügte Esaki-Diode könne nicht als wesentlicher Bestandteil der in den Beispielen 3 bis 5 beschriebenen anderen Ausführungsformen der Erfindung angesehen werden. Selbst wenn die Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage für die Änderung abgeben könne, offenbare sie doch nicht die beanspruchte Kombination.

V. Der Anmelder legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein. In der Beschwerde-

IV. Following further written correspondence and oral proceedings, the Examining Division refused the application on the ground that it had been amended in such a way that it contained subject-matter which extended beyond the content of the divisional application as filed, contrary to Article 123(2) EPC. The reason for the refusal was essentially that the amended claim defined a **pull-up element** in which its p-n junction diode is an **Esaki diode**, and such a combination of features was not described in the divisional application as filed (or in the parent application as filed).

Before the Examining Division, the applicant contended that there was a basis for the amended claim in the parent application as filed, in particular in method claims 8 and 10, which were intended to cover all embodiments of the invention. Reliance was also placed upon the passage at page 14, lines 4 to 9, of the parent application as filed (see paragraph II above). This passage had been omitted from the divisional application as filed.

However, the Examining Division held that it was not possible to transfer matter from the parent application to the divisional application after filing, and that method claims 8 and 10 do not disclose the subject-matter of the amended claim because they do not refer to the first region as the drain and to the second region as a gate of an MOS transistor. Furthermore, it was held that Example 2 of the parent application (including an Esaki diode) is an advantageous modification only of the CMOS RAM cell described in Example 1, and that the addition of an Esaki diode could not be regarded as an essential element of the other embodiments of the invention described in Examples 3 to 5. Thus, even if it were possible to base the amendment upon the content of the parent application as filed, there was no disclosure of the claimed combination in the parent application as filed.

V. The applicant filed an appeal against the decision of the Examining Division. In the statement of

IV. Après un nouvel échange de courrier et une procédure orale, la division d'examen a rejeté la demande divisionnaire ainsi modifiée au motif que la modification qui avait été apportée conduisait à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle avait été déposée, ce qui allait à l'encontre de l'article 123(2) CBE. Le rejet tenait essentiellement à ce que la revendication modifiée définissait un **élément de "pull-up"** dans lequel la diode à jonction p-n est une **diode Esaki**, combinaison de caractéristiques qui n'était pas décrite dans la demande divisionnaire telle que déposée, (et qui n'avait pas non plus été décrite dans la demande initiale telle que déposée).

Devant la division d'examen, le demandeur a fait valoir que la revendication modifiée se fondait sur la demande initiale telle que déposée, notamment sur les revendications de procédé 8 et 10, lesquelles visaient à couvrir tous les modes de réalisation de l'invention. Il a cité également le passage figurant à la page 14 de la demande initiale telle que déposée, lignes 4 à 9 (cf. point II ci-dessus). Ce passage avait été omis dans la demande divisionnaire telle que déposée.

La division d'examen a estimé néanmoins qu'il n'était pas possible de transférer des éléments de la demande initiale dans la demande divisionnaire après le dépôt de cette dernière, et que les revendications de procédé 8 et 10 ne divulguaient pas déjà l'objet de la revendication modifiée puisqu'elles ne précisait pas que la première région était une région de drain, ni que la seconde région était une grille de transistor MOS. En outre, elle a estimé que l'exemple 2 de la demande initiale (faisant intervenir une diode Esaki) était une modification avantageuse qui ne concernait que la cellule RAM CMOS décrite dans l'exemple 1, et qu'il ne pouvait être considéré que l'ajout d'une diode Esaki constituait un élément essentiel des autres modes de réalisation de l'invention décrits dans les exemples 3 à 5. Par conséquent, même si la modification pouvait se fonder sur le contenu de la demande initiale telle que déposée, la combinaison revendiquée n'était pas divulguée dans la demande initiale telle qu'elle avait été déposée.

V. Le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'examen. Dans le mémoire où il

begründung wurde geltend gemacht, daß das EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür biete, die vorliegende Teilanmeldung (nach Artikel 123 (2) EPÜ) mit der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu vergleichen. Artikel 123 (2) EPÜ sei nur für den Vergleich der vorliegenden Teilanmeldung mit der früheren Anmeldung (d. h. der Stamm-anmeldung) in der ursprünglich eingereichten Fassung heranzuziehen.

Was Teilanmeldungen betreffe, so gehe aus Artikel 123 (2) EPÜ nicht hervor, ob sich der Ausdruck "Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" auf die Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder auf die frühere Stamm-anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beziehe. In Artikel 76 (1) EPÜ heiße es jedoch ausdrücklich, daß eine Teilanmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht werden könne, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Diese Sonderbestimmung nach Artikel 76 (1) EPÜ habe, soweit es um Teilanmeldungen gehe, Vorrang gegenüber der allgemeinen Bestimmung des Artikels 123 (2) EPÜ.

Im übrigen sei die besondere Merkmalskombination des geänderten Anspruchs in der Stamm-anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart - siehe Seite 12, Zeile 34 bis Seite 13, Zeile 1 und die Ansprüche 1, 2 und 5. Außerdem sei aus den ursprünglichen Verfahrensansprüchen 8 und 10 eindeutig zu ersehen, daß die pn-Diode bei allen beschriebenen Ausführungsformen eine gewöhnliche oder eine Esaki-Diode sein könne. Dies gehe auch aus Seite 13, Zeilen 9 bis 19 hervor, wo es heiße, daß die Verunreinigungskonzentration in Beispiel 2 höher sei als in Beispiel 1, was dazu führe, daß die pn-Diode als Esaki-Diode fungiere. Ferner werde auf Seite 14, Zeilen 4 bis 9 eindeutig gesagt, daß die vorliegende Erfindung auf verschiedene Arten von Halbleitervorrichtungen ausgedehnt werden könne, von denen einige im weiteren Verlauf als Beispiele angeführt würden.

VI. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß der Gegenstand des geänderten Anspruchs anscheinend nicht in der Stamm-anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sei. Dar-

grounds of appeal it was contended that there was no basis in the EPC for comparing the present divisional application with the divisional application as originally filed (under Article 123(2) EPC). Article 123(2) EPC is only applicable for comparing the present divisional application with the earlier application (ie the parent application) as originally filed.

In the case of a divisional application, Article 123(2) EPC does not indicate whether the designation "application as filed" relates to said divisional application as filed or to its earlier parent application as filed. Nevertheless, Article 76(1) EPC explicitly states that a divisional application may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed. This special provision according to Article 76(1) EPC overrides the general provision according to Article 123(2) EPC, as far as divisional applications are concerned.

Furthermore, the particular combination of features of the amended claim is disclosed in the parent application as filed - see from page 12, line 34, to the first line of page 13 and Claims 1, 2 and 5. Besides, from the original method Claims 8 and 10, it can unambiguously be inferred that, for all embodiments described, the p-n junction diode may be a usual diode or an Esaki diode. This is also clear from page 13, lines 9 to 19, stating that, as compared to Example 1, the impurity concentrations are set higher in Example 2, providing the effect that the p-n junction diode serves as an Esaki diode. Furthermore, lines 4 to 9 of page 14 clearly state that the present invention can be extended to various types of semiconductor devices, of which some examples are subsequently described.

VI. In a communication which accompanied a summons to oral proceedings, the Board indicated inter alia its preliminary view that the subject-matter of the amended claim did not seem to be disclosed in the parent application as filed. In response, the applicant filed two sets

exposait ses motifs, il affirmait qu'il n'était pas prévu dans la CBE de comparer (au regard de l'article 123(2) CBE) le texte actuel de la demande divisionnaire avec la demande divisionnaire telle qu'elle avait été déposée. L'article 123(2) CBE n'était applicable que pour la comparaison entre le texte modifié de la demande divisionnaire et le texte de la demande antérieure telle qu'elle avait été déposée à l'origine (la demande initiale).

Selon le demandeur, dans le cas d'une demande divisionnaire, l'article 123(2) CBE ne précise pas si l'expression "demande telle qu'elle a été déposée" vise la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée ou la demande initiale telle qu'elle a été déposée. L'article 76(1) CBE quant à lui prévoit expressément qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. De l'avis du demandeur, dans le cas des demandes divisionnaires, cette disposition spéciale de l'article 76(1) CBE prévaut sur la disposition générale de l'article 123(2) CBE.

De surcroît, la combinaison particulière de caractéristiques introduite dans la revendication modifiée était divulguée dans la demande initiale telle que déposée - cf. le passage allant de la page 12, ligne 34, à la page 13, première ligne, et les revendications 1, 2, et 5. En outre, l'on pouvait incontestablement conclure des revendications initiales de procédés 8 et 10 que dans tous les modes de réalisation décrits, la diode à jonction p-n pouvait être une diode ordinaire ou une diode Esaki, comme le montre par ailleurs clairement le passage de la page 13, lignes 9 à 19 où il est indiqué que les concentrations de l'impureté sont fixées à un niveau plus élevé dans l'exemple 2 que dans l'exemple 1, ce qui a pour effet que la diode à jonction p-n fait office de diode Esaki. En outre, il était clairement précisé aux lignes 4 à 9 de la page 14 que l'invention pouvait être étendue à différents types de dispositifs semiconducteurs, dont l'on décrivait ensuite certains exemples.

VI. Dans une notification accompagnant la citation à une procédure orale, la Chambre a fait notamment savoir, à titre d'avis préliminaire, que l'objet de la revendication modifiée ne semblait pas avoir déjà été divulgué dans la demande initiale telle qu'elle avait été déposée. En répon-

<p>aufhin reichte der Anmelder zwei Anspruchssätze als Haupt- bzw. Hilfsantrag ein.</p>	<p>of claims respectively forming a main request and an auxiliary request.</p>	<p>se, le demandeur a déposé deux jeux de revendications, correspondant l'un à sa requête principale, et l'autre à une requête présentée à titre subsidiaire.</p>
<p>Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:</p>	<p>Claim 1 according to the main request reads:</p>	<p>La revendication 1 selon la requête principale s'énonçait comme suit :</p>
<p>"Ein Halbleiter-Pull-up-Element (201, 202, 203, 204), umfassend</p>	<p>"A semiconductor pull-up element (201, 202, 203, 204) comprising</p>	<p>"Élément de "pull-up" semiconducteur (201, 202, 203, 204) comprenant</p>
<p>a) eine erste Halbleiterregion eines ersten Leitfähigkeitstyps (p), wobei die erste Halbleiterregion das Drain (201) eines MOS-Transistors ist; und</p>	<p>(a) a first semiconductor region of a first conductivity type (p), which first semiconductor region is the drain (201) of a MOS transistor; and</p>	<p>a) une première région semi-conductrice d'un premier type de conductivité (p), laquelle première région est le drain (201) d'un transistor MOS ;</p>
<p>b) eine zweite Halbleiterregion eines zweiten Leitfähigkeitstyps (n), wobei die zweite Halbleiterregion das Gate (201) des besagten MOS-Transistors ist;</p>	<p>(b) a second semiconductor region of a second conductivity type (n), which second semiconductor region is the gate (201) of said MOS transistor;</p>	<p>b) une seconde région semi-conductrice d'un second type de conductivité (n), laquelle seconde région est la grille (201) du transistor MOS ;</p>
<p>dadurch gekennzeichnet, daß</p>	<p>characterized in that</p>	<p>caractérisé en ce que</p>
<p>c) eine Verbindungsschicht (203), die eine Verunreinigung des zweiten Leitfähigkeitstyps (n) enthält, das besagte Drain (201) mit dem besagten Gate (202) verbindet;</p>	<p>(c) an interconnection layer (203) containing an impurity of said second conductivity type (n) connects said drain (201) and said gate (202);</p>	<p>c) une couche d'interconnexion (203) contenant une impureté du second type de conductivité (n) connecte le drain (201) et la grille (202) ;</p>
<p>d) eine dritte Halbleiterregion des zweiten Leitfähigkeitstyps (n<sup>+</sup>) in der ersten Halbleiterregion vorgesehen ist, die bei der Diffusion der besagten Verunreinigung des zweiten Leitfähigkeitstyps (n) von der Verbindungsschicht (203) zur ersten Halbleiterregion gebildet wird, die dasselbe kristalline Material aufweist wie die dritte Halbleiterregion, und</p>	<p>(d) a third semiconductor region of said second conductivity type (n<sup>+</sup>) is provided in said first semiconductor region upon diffusion of said impurity of said second conductivity type (n) from said interconnection layer (203) to said first semiconductor region having the same crystalline material as said third semiconductor region; and</p>	<p>d) une troisième région semi-conductrice du second type de conductivité (n<sup>+</sup>) est disposée dans la première région semi-conductrice et est formée par diffusion de l'impureté du second type de conductivité (n) de la couche d'interconnexion (203) dans la première région semi-conductrice qui a le même matériau semi-conducteur cristallin que la troisième région semi-conductrice,</p>
<p>e) die erste und die dritte Halbleiterregion geeignet sind, eine erste pn-Diode (204) zwischen dem Drain (201) und dem Gate (202) zu bilden."</p>	<p>(e) said first and third semiconductor regions are adapted to form a first p-n junction diode (204) between said drain (201) and said gate (202)."</p>	<p>e) la première et la troisième région semi-conductrices sont disposées de façon à former une première diode à jonction p-n (204) entre le drain (201) et la grille (202)."</p>
<p>In Anspruch 2 des Hauptantrags heißt es, daß die Diode (204) eine Esaki-Diode ist.</p>	<p>Claim 2 of the main request states that the diode (204) is an Esaki diode.</p>	<p>La revendication 2 selon la requête principale précisait que la diode (204) est une diode Esaki.</p>
<p>Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich insofern von Anspruch 1 des Hauptantrags, als er nach dem Merkmal e ein zusätzliches Merkmal f enthält, wonach "die besagte Diode (204) eine Esaki-Diode ist".</p>	<p>Claim 1 of the auxiliary request differs from claim 1 of the main request in that after feature (e), it includes an additional feature (f) reading "said diode (204) is an Esaki diode".</p>	<p>La revendication 1 selon la requête subsidiaire différait de la revendication 1 selon la requête principale en ce que, après la caractéristique e), elle comportait la caractéristique supplémentaire f) suivante : "la diode (204) est une diode Esaki."</p>
<p>VII. In der mündlichen Verhandlung verwies die Kammer auf ihre vorläufige Auffassung, daß bei der gegebenen Sachlage eine geänderte Teilanmeldung die Erfordernisse sowohl des Artikels 76 (1) als auch des Artikels 123 (2) EPÜ zu erfüllen habe. Auf Vorschlag der Kammer beantragte der Anmelder, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache auf der Grundlage des Hauptantrags an die erste Instanz zurückzuverweisen.</p>	<p>VII. During the oral proceedings, the Board indicated its preliminary view that in a case such as the present, an amended divisional application has to comply with the requirements of both Articles 76(1) and 123(2) EPC. Following a suggestion from the Board, the applicant requested that the decision under appeal be set aside and the case be remitted to the first instance on the basis of the main or auxiliary request.</p>	<p>VII. Pendant la procédure orale, la Chambre a fait savoir à titre préliminaire que dans un cas comme celui-ci, une demande divisionnaire modifiée devait satisfaire aux conditions requises aux articles 76(1) et 123(2) CBE. Suivant en cela une suggestion émise par la Chambre, le demandeur a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée devant la première instance pour que celle-ci l'examine sur la base de la requête principale ou de la requête subsidiaire.</p>

Nach einer Beratung verkündete die Kammer, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben sei, daß die Ansprüche 1 bis 3 des Hauptantrags nicht gegen die Bestimmungen der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ verstießen und daß die Sache zur Prüfung der Frage, ob die auf den Hauptantrag gestützte Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ erfülle, an die erste Instanz zurückverwiesen werde.

### Entscheidungsgründe

#### 1. Anwendbarkeit der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ

Wie in Nr. II erwähnt, enthielt die vorliegende (Teil-)Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Beschreibung, die einige Änderungen gegenüber der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aufwies, und einen Anspruch, dessen Gegenstand sich von dem in der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beanspruchten unterschied. Nachdem die vorliegende Anmeldung eingereicht worden war, wurden geänderte Ansprüche eingereicht.

Wie in Nr. V dargelegt, brachte der Anmelder vor, daß Änderungen an Teilanmeldungen einzig und allein den Bestimmungen des Artikels 76 (1) EPÜ unterlägen, wonach der Gegenstand einer Teilanmeldung nicht über den Inhalt der **früheren** (d. h. der Stamm-) Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen dürfe.

In der Entscheidung T 441/92 vom 10. März 1995 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) befaßte sich die Beschwerdekammer mit den für Teilanmeldungen geltenden Rechtserfordernissen und stellte folgendes fest: "Sind die Voraussetzungen des Artikels 76 (1) gegeben, so ist die Teilanmeldung als von der Stammanmeldung völlig getrennte Anmeldung zu prüfen und muß eigenständig die verschiedenen Erfordernisse des EPÜ erfüllen. In diesem Punkt folgt die Kammer der durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern gestützten Praxis, wonach Teilanmeldungen nicht nur die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ, sondern auch die des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen müssen (vgl. T 1055/92 (ABI. EPA 1995, 214), Nr. 7 der Entscheidungsgründe, und T 284/85 vom 24. November 1989 (unveröffentlicht), Nrn. 2 und 3 der Entscheidungsgründe)".

After deliberation by the Board, the decision was announced that the decision of the Examining Division is set aside, that claims 1 to 3 of the main request do not contravene the requirements of Article 76(1) or 123(2) EPC, and that the case is remitted to the first instance for further examination as to whether the application based upon the main request meets the requirements of the EPC.

### Reasons for the Decision

#### 1. Applicability of Articles 76(1) and 123(2) EPC

As indicated in paragraph II above, the present (divisional) application as filed contained a description with some changes from that of the parent application as filed, and a claim whose subject-matter differed from that claimed in the claims of the present application as filed. After the present application was filed, amended claims have been filed.

As indicated in paragraph V above, the applicant has contended that the provisions which govern amendments to a divisional application are set out only in Article 76(1) EPC, according to which the subject-matter of a divisional application may not extend beyond the content of the **earlier** (ie parent) application as filed.

In Decision T 441/92 dated 10 March 1995 (not published in the Official Journal), the Board of Appeal considered the legal requirements which are applicable to a divisional application, and stated that "once the conditions of Article 76(1) have been met, the divisional application is to be examined as an application quite separate from the parent application and must itself comply independently with all the various requirements of the EPC. On this point, the Board agrees with the practice, supported by the case law of the Boards of Appeal (see. T 1055/92 (OJ EPO 1995, 214), point 7 of the Reasons for the Decision and T 284/85 of 24 November 1989 (unpublished), points 2 and 3 of the Reasons for the Decision), according to which each divisional application must comply not only with the requirements of Article 76(1) EPC but also with those of Article 123(2) EPC".

Après avoir délibéré, la Chambre a annoncé que la décision de la division d'examen était annulée, que les revendications 1 à 3 selon la requête principale n'étaient pas contraires aux conditions requises à l'article 76(1) ou à l'article 123(2) CBE, et que l'affaire était renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre l'examen de la demande sur la base de la requête principale, en vue de déterminer si cette demande satisfaisait aux conditions énoncées dans la CBE.

### Motifs de la décision

#### 1. Applicabilité des articles 76(1) et 123(2) CBE

Comme il est indiqué au point II ci-dessus, la présente demande (divisionnaire) telle qu'elle avait été déposée contenait une description comportant certaines modifications par rapport à la demande initiale telle que déposée, ainsi qu'une revendication dont l'objet différerait de celui revendiqué dans les revendications de la demande initiale telle que déposée. Des revendications modifiées avaient été déposées après le dépôt de ladite demande.

Comme il est indiqué au point V ci-dessus, le demandeur a prétendu que les seules dispositions régissant les modifications apportées à une demande divisionnaire sont celles énoncées à l'article 76(1) CBE, qui prévoit que l'objet d'une demande divisionnaire ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande **initiale** telle qu'elle a été déposée.

Dans la décision T 441/92 en date du 10 mars 1995 (non publiée dans le Journal officiel), la chambre de recours compétente a examiné à quelles conditions devaient satisfaire les demandes divisionnaires, et a affirmé que dès lors qu'il est satisfait aux conditions requises à l'article 76(1), la demande divisionnaire doit être examinée comme s'il s'agissait d'une demande tout à fait distincte de la demande initiale, et qui doit pour ce qui la concerne satisfaire à toutes les conditions exigées dans la CBE. Sur ce point, la chambre est en accord avec la pratique, confirmée par la jurisprudence des chambres de recours (cf. décisions T 1055/92 (JO OEB 1995, 214), point 7 des motifs de la décision, et T 284/85 du 24 novembre 1989 (non publiée), points 2 et 3 des motifs de la décision), qui veut que toute demande divisionnaire satisfasse non seulement aux dispositions de l'article 76(1) CBE, mais également à celles de l'article 123(2) CBE.

Die hier entscheidende Kammer vertritt ebenfalls die Auffassung, daß Artikel 76 (1) EPÜ die **Einreichung** einer Teilanmeldung regelt, d. h. die Frage, ob eine als Teilanmeldung eingereichte Anmeldung den Anmelde tag der Stammanmeldung zuerkannt bekommt und deren Prioritätsrecht genießt. Werden an einer Teilanmeldung nach der Einreichung **Änderungen** vorgenommen, so muß die geänderte Anmeldung dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ genügen. Folglich muß eine Teilanmeldung in Fällen wie diesem sowohl den Anforderungen des Artikels 76 (1) EPÜ als auch denen des Artikels 123 (2) EPÜ entsprechen. Aus diesem Grund werden nachstehend die Erfordernisse beider Artikel näher erörtert.

## 2. Nach den Artikeln 76 (1) und 123 (2) EPÜ anwendbare Grundsätze

2.1 Die vorliegende Teilanmeldung entspricht den Artikeln 76 (1) und 123 (2) EPÜ nur, wenn ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der Stammanmeldung bzw. der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Ausschlaggebend ist in beiden Fällen der gesamte Informationsgehalt der ursprünglichen Anmeldung (siehe z. B. die Entscheidung T 514/88 (ABI. EPA 1992, 570)). Dieser gesamte Informationsgehalt muß mit dem Inhalt der Teilanmeldung in der jetzt vorgeschlagenen geänderten Fassung verglichen werden, damit festgestellt werden kann, ob der Gegenstand der Teilanmeldung erweitert wurde, d. h., ob die Teilanmeldung in der geänderten Fassung einen zusätzlichen Gegenstand enthält.

2.2 Die Prüfungsabteilung scheint bei der Frage, ob die Erfordernisse der Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ erfüllt sind, den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ebenso wie den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung im wesentlichen anhand des Wortlauts ermittelt zu haben. Wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt, wurde beim Vergleich dieses Inhalts mit der Teilanmeldung in der geänderten Fassung offenbar eine "Neuheitsprüfung" durchgeführt. Nach Ansicht der Kammer ist es in einem solchen Fall aus den nachstehenden Gründen nicht angebracht, den Wortlaut der Offenbarungen zu vergleichen und eine "Neuheitsprüfung" vorzunehmen.

In the present Board's view also, the provisions of Article 76(1) EPC govern the **filing** of a divisional application, ie whether or not an application filed as a divisional application is entitled to the filing date of the parent application and has the same benefit of right to priority as the parent application. In so far as **amendments** in the divisional application subsequent to its filing are concerned, the amended application has to comply with the requirement of Article 123(2) EPC. In a case such as the present, therefore, a divisional application has to comply with the requirements of both Article 76(1) EPC and Article 123(2) EPC. Consequently, in the following discussion, the requirements of both these Articles are considered.

## 2. Principles to be applied under Articles 76(1) and 123(2) EPC

2.1 In order to comply with Articles 76(1) and 123(2) EPC, the present divisional application must not contain subject-matter which extends beyond the content of the parent application as filed, or the divisional application as filed, respectively. In each case it is the total information content of the original application as filed that matters (see for example Decision T 514/88 (OJ EPO 1992, 570)). Such total information content must be compared with the content of the divisional application as now proposed to be amended, in order to determine whether the subject-matter of the divisional application has been extended, ie whether the divisional application as amended contains additional subject-matter.

2.2 In the Decision of the Examining Division, when considering whether Articles 76(1) and 123(2) EPC have been complied with, it seems that the content of the parent application as filed, and of the divisional application as filed, had been determined essentially on a literal basis. Although not explicitly stated, it appears that a "novelty test" has been applied when comparing such content with the divisional application as amended. In the Board's view, such a literal comparison of the respective disclosures and such application of a "novelty test" is not appropriate in a case such as the present, for the reasons set out below.

La Chambre estime elle aussi dans la présente affaire que les dispositions de l'article 76(1) CBE régissent le **dépôt** d'une demande divisionnaire, c'est-à-dire la question de savoir si une demande déposée en tant que demande divisionnaire peut ou non se voir attribuer la date de dépôt de la demande initiale et bénéficier du même droit de priorité. Quant aux **modifications** apportées à la demande divisionnaire après son dépôt, elles doivent satisfaire aux conditions requises à l'article 123(2) CBE. Par conséquent, dans une affaire comme celle dont il s'agit dans la présente espèce, la demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions requises à la fois à l'article 76(1) CBE et à l'article 123(2) CBE. Dans la discussion qui va suivre, la Chambre va par conséquent examiner les conditions énoncées dans ces deux articles.

## 2. Principes applicables en vertu des articles 76(1) et 123(2) CBE

2.1 Pour pouvoir satisfaire aux articles 76(1) et 123(2) CBE, la présente demande divisionnaire ne doit pas contenir d'éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ou de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée. Dans les deux cas, il convient de prendre en considération toutes les informations figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine (cf. par exemple la décision T 514/88 (JO OEB 1992, 570)). Toutes ces informations doivent être comparées avec le contenu de la demande divisionnaire qu'il est maintenant proposé de modifier, afin qu'il puisse être déterminé si l'objet de la demande divisionnaire a été élargi, c'est-à-dire si la demande divisionnaire telle que modifiée contient en plus d'autres éléments.

2.2 Il semble que lorsqu'elle a examiné dans sa décision si la demande était conforme aux articles 76(1) et 123(2) CBE, la division d'examen s'est fondée essentiellement sur le contenu littéral de la demande initiale telle que déposée et de la demande divisionnaire telle que déposée. Bien que cela ne soit pas précisé explicitement, il semble qu'elle ait appliqué un "test de la nouveauté" lorsqu'elle a comparé ces deux contenus avec celui de la demande divisionnaire telle que modifiée. Pour les raisons énoncées ci-après, la Chambre estime qu'il ne convient pas de comparer le contenu littéral des divulgations différentes des demandes, et que l'application d'un tel "test de la nouveauté" n'est pas appropriée en l'occurrence.



In der Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) hat die Große Beschwerdekammer auf den Hauptzweck des Artikels 123 (2) (und (3) EPÜ hingewiesen, der "einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Anmeldern und Patentinhabern einerseits und den Wettbewerbern und sonstigen Dritten andererseits herstellen" soll (Entscheidungsgründe, Nr. 8). Ferner hielt die Große Beschwerdekammer fest, daß "Artikel 123 (2) EPÜ eindeutig der Gedanke zugrunde [liegt], daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte" (Entscheidungsgründe, Nr. 9).

Nach eingehender Erörterung der Wirkung des Artikels 123 (2) EPÜ in Zusammenhang mit einem beschränkenden Merkmal, das den Ansprüchen vor der Erteilung hinzugefügt wird (Entscheidungsgründe, Nrn. 10 bis 14), befand die Große Beschwerdekammer in Nr. 15, daß "es jedoch noch zu prüfen [ist], ob ein beschränkendes Merkmal zwangsläufig immer als ein solcher Gegenstand anzusehen ist" (d. h. als Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht). In Nr. 16 heißt es dann: "Es hängt von den Umständen ab, ob die Hinzufügung eines **nicht offenbarten** Merkmals, das den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderläuft, der verhindern soll, daß ein Anmelder für etwas Patentschutz erhält, das er am Tag der Anmeldung nicht ordnungsgemäß offenbart und vielleicht noch nicht einmal erfunden hatte, und sich dadurch einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft" (Hervorhebung durch die Kammer). Im weiteren Verlauf des Absatzes Nr. 16 werden besondere Umstände geschildert, unter denen es zu bejahen bzw. zu verneinen ist, daß durch Hinzufügen eines nicht offenbarten beschränkenden Merkmals in einem Anspruch ein "Gegenstand [entsteht], der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht".

Die Große Beschwerdekammer hat also eindeutig zu verstehen gegeben, daß - je nach den Umständen - die Hinzufügung eines **nicht offenbarten** Merkmals in einem Anspruch vor der

In Decision G 1/93 (OJ EPO 1994, 541), the Enlarged Board of Appeal drew attention to the main purpose of Article 123(2)(and (3))EPC, namely "to create a fair balance between the interests of applicants and the patentees, on the one hand, and competitors and other third parties on the other..."(Reasons, paragraph 8). Furthermore, the Enlarged Board stated that "With regard to Article 123(2) EPC, the underlying idea is clearly that an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application" (Reasons, paragraph 9).

Following further discussion as to the effect of Article 123(2) EPC in relation to a limiting feature which is added to the claims before grant (Reasons, paragraphs 10 to 14), in paragraph 15 the Enlarged Board stated that "It remains, however, to be considered whether a limiting feature necessarily has always to be regarded as such subject-matter" (ie as "subject-matter which extends beyond the content of the application as filed"). Then in paragraph 16 the Enlarged Board stated that "Whether or not the adding of an **undisclosed** feature limiting the scope of protection conferred by the patent as granted would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC to prevent an applicant from getting an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something he had not properly discussed and maybe not even invented on the date of filing of the application, depends on the circumstances ..." (emphasis added). In the remainder of paragraph 16, particular circumstances are set out by way of illustration, in which the adding of an undisclosed limiting feature to a claim may or may not constitute "subject-matter which extends beyond the content of the application as filed".

In other words, the Enlarged Board has made it very clear that the addition to a claim before grant of an **undisclosed** limiting feature may or may not violate Article 123(2) EPC,

Dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la Grande Chambre de recours a rappelé que l'article 123(2) et (3) CBE vise avant tout à maintenir un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs et des titulaires de brevet, d'une part, et ceux des concurrents et autres parties, d'autre part ... " (point 8 des motifs). La Grande Chambre a affirmé en outre qu'"en ce qui concerne l'article 123(2) CBE, il est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique pour les tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale" (point 9 des motifs).

Après avoir discuté ensuite des effets produits par l'article 123(2) CBE dans le cas où une caractéristique restrictive est ajoutée aux revendications avant la délivrance (points 10 à 14 des motifs), la Grande Chambre a indiqué au point 15 : "il reste cependant à examiner si l'adjonction d'une caractéristique restrictive doit nécessairement toujours être considérée comme une telle extension" (à savoir une extension de l'objet de la demande, allant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée). Puis, au point 16, la Grande Chambre a déclaré que la réponse à "la question de savoir si l'adjonction d'une caractéristique **non divulguée**, qui limite l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré, est contraire ou non à la finalité de l'article 123(2) CBE, à savoir empêcher un demandeur d'obtenir un avantage injustifié en bénéficiant d'une protection par brevet pour un élément qu'il n'avait pas dûment divulgué, voire même pas inventé à la date de dépôt de la demande, dépend des circonstances ..." (C'est la Chambre qui souligne). Toujours au point 16, la Grande Chambre a cité des exemples de cas dans lesquels l'introduction dans une revendication d'une caractéristique restrictive qui n'avait pas été divulguée auparavant pouvait ou non constituer une extension de l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

En d'autres termes, la Grande Chambre de recours a indiqué très clairement que l'adjonction dans une revendication, avant la délivrance du brevet, d'une caractéristique restricti-

Erteilung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen kann, aber nicht muß. Folglich ist eine "Neuheitsprüfung" nicht immer geeignet, um zu ermitteln, ob eine geänderte Anmeldung "einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Die "Neuheitsprüfung" ist insbesondere dann nicht geeignet, wenn die vorgeschlagene Änderung darin besteht, einem Anspruch in der Anmeldung ein beschränkendes Merkmal hinzuzufügen (wie in der vorliegenden Sache).

Hier weist die Kammer nach Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern darauf hin, daß Absatz C-VI, 5.4 der Richtlinien ("Die Prüfung auf unzulässige Änderungen (gemäß Artikel 123 (2) EPÜ) entspricht daher - zumindest bei Hinzufügungen - der ... Neuheitsprüfung") wohl kaum mit den Feststellungen in Nr. 16 der Entscheidung G 1/93 im Einklang stehen dürfte.

Die in der Entscheidung G 1/93 behandelten Grundsätze sind eindeutig nicht nur im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ, sondern auch im Zusammenhang mit Artikel 76 (1) EPÜ anzuwenden.

### *3. Anwendung dieser Grundsätze auf die vorliegende Sache*

Die wesentliche Frage der vorliegenden Sache stellt sich in Zusammenhang mit Anspruch 2 des Hauptantrags (bzw. Anspruch 1 des Hilfsantrags), nämlich ob die geänderte beanspruchte Merkmalskombination gewährbar ist, insbesondere die beanspruchte Kombination eines "Halbleiter-Pull-up-Elements", umfassend "eine erste pn-Diode (204) zwischen besagtem Drain (201) und besagtem Gate (202)", die "eine Esaki-Diode" ist. Wie in Nr. IV erwähnt, war die Prüfungsabteilung der Ansicht, daß eine solche Merkmalskombination weder in der Stammanmeldung noch in der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung beschrieben sei, weswegen die Änderung gegen die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ verstoße.

Durch die im Hauptantrag enthaltene Änderung der Ansprüche der Teilanmeldung wird definitiv zum Ausdruck gebracht, daß die obige beanspruchte Merkmalskombination Gegenstand des Schutzbegehrens ist

depending upon the circumstances. It follows that the use of a "novelty test" will not always be appropriate in order to determine whether or not an amended application "contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed". In particular, application of a "novelty test" will not be appropriate in cases where a proposal for amendment involves the addition of a limiting feature to a claim of an application (as in the present case).

In this connection, pursuant to Article 15(2) RPBA, the Board draws attention to the fact that it seems doubtful that paragraph C-VI,5.4 of the Guidelines, which states that "At least where the amendment is by way of addition, the text (under Article 123(2) EPC) corresponds to the test for novelty", is in conformity with what is stated in paragraph 16 of Decision G 1/93.

The principles which are discussed in Decision G 1/93 are clearly applicable not only in the context of Article 123(2) EPC, but also in the context of Article 76(1) EPC.

### *3. Application of the above principles in the present case*

In the present case, the main issue arises in relation to claim 2 of the Main Request (as well as in relation to claim 1 of the Auxiliary Request), as to whether the amended claimed combination of features, in particular the claimed combination of a "semiconductor pull-up element" including "a first p-n junction diode (204) between said drain (201) and said gate (202)" which is "an Esaki diode", is allowable. As indicated in paragraph IV above, the Examining Division in its Decision held that such a combination of features was not described either in the parent application or in the divisional application as filed, so that the amendment violated Articles 76(1) and 123(2) EPC.

The effect of the amendment to the claims of the divisional application which is set out in the main request is to state specifically that the above-identified claimed combination of features is subject-matter for which

ve qui n'avait **pas été divulguée** auparavant pouvait ou non, selon les circonstances, être considérée comme contraire à l'article 123(2) CBE. L'on peut en conclure que le recours à un "test de la nouveauté" n'est pas toujours approprié pour déterminer si une demande modifiée contient ou non des éléments qui vont au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le "test de nouveauté" sera notamment contre-indiqué lorsque la modification proposée conduit à ajouter une caractéristique restrictive dans une revendication (comme c'est le cas dans la présente espèce).

A ce propos, en application de l'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre signale qu'il paraît douteux que ce qui est dit au point C-VI,5.4 des Directives relatives à l'examen, à savoir "tout au moins lorsque la modification revêt la forme d'un ajout, l'examen (au titre de l'article 123(2) CBE) correspond à l'examen de nouveauté ..." soit en accord avec les déclarations de la Grande Chambre au point 16 de la décision G 1/93.

Les principes dont il est discuté dans la décision G 1/93 valent manifestement pour l'application non seulement de l'article 123(2) CBE, mais aussi de l'article 76(1) CBE.

### *3. Application à la présente espèce des principes exposés ci-dessus*

Dans la présente espèce, la question majeure que soulève la revendication 2 selon la requête principale (ainsi que la revendication 1 selon la requête subsidiaire), est celle de l'admissibilité de la combinaison modifiée de caractéristiques qui a été revendiquée, et notamment celle de l'admissibilité de la combinaison d'un "élément de "pull-up" semiconducteur" comportant "une première diode à jonction p-n (204) entre le drain (201) et la grille (202)", diode qui est une "diode Esaki". Comme il est indiqué au point IV ci-dessus, la division d'examen a estimé dans sa décision qu'une telle combinaison de caractéristiques n'était décrite ni dans la demande initiale, ni dans la demande divisionnaire telles qu'elles avaient été déposées, si bien que cette modification allait à l'encontre des articles 76(1) et 123(2) CBE.

Dans la requête principale, la modification apportée aux revendications de la demande divisionnaire tend à préciser que l'objet pour lequel la protection est recherchée (article 84 CBE) est la combinaison de caractéristiques

(Artikel 84 EPÜ); mit anderen Worten: dieser Gegenstand stellt eine Ausführungsform der Erfindung dar und soll geschützt werden. Somit gilt es darüber zu entscheiden, ob diese Änderung "über den Inhalt" der Stammanmeldung (Art. 76 (1) EPÜ) oder der Teilanmeldung (Art. 123 (2) EPÜ) - jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung - "hinausgeht".

3.1 Zunächst ist zu klären, was der relevante Inhalt der Stammanmeldung ist. Dieser ist in Nr. II zusammengefaßt. So definiert Anspruch 1 "eine Halbleitervorrichtung", die eine "pn-Diode" umfaßt, während Anspruch 2 festlegt, daß die pn-Diode "eine Esaki-Diode" ist. Der Begriff "Halbleitervorrichtung" schließt ein Halbleiter-Pull-up-Element mit ein, so daß Anspruch 2 ein Halbleiter-Pull-up-Element mit den Merkmalen des Anspruchs 1 abdeckt und dafür Schutz begehrt, wobei die pn-Diode eine Esaki-Diode ist. Dieser Gegenstand wird nach Auffassung der Kammer im Sinne des Artikels 84 EPÜ "durch die Beschreibung gestützt", auch wenn die Verwendung einer Esaki-Diode in der Stammanmeldung nur in dem auf eine RAM-Zelle bezogenen Beispiel 2 ausdrücklich beschrieben ist; der Fachmann würde nämlich aus dem Text der Beschreibung und den dazugehörigen Zeichnungen ersehen, daß eine Esaki-Diode vorteilhaft in einem Pull-up-Element verwendet werden könnte. So zeigt Abbildung 12 der Stammanmeldung die Niederspannungseigenschaften einer Esaki-Diode per se, woran der Fachmann erkennen würde, daß auch die Verwendung einer Esaki-Diode in einem Pull-up-Element, wie in Beispiel 3 beschrieben, günstige Niederspannungseigenschaften zur Folge hätte. Obgleich die Stammanmeldung nicht ausdrücklich die Verwendung einer Esaki-Diode in einem Pull-up-Element offenbart, reicht die Beschreibung aus, um die Ansprüche 1 und 2 der Stammanmeldung zu stützen, deren Gegenstand die Verwendung einer Esaki-Diode als Pull-up-Element mit einschließt.

Der geänderte Anspruch 2 der Teilanmeldung (Hauptantrag) definiert ausdrücklich (und offenbart somit)

protection is sought (Article 84 EPC): in other words, that such subject-matter constitutes an embodiment of the invention, and that protection is sought for it. The question to be decided is, therefore, whether this effect of the amendment is such as to "extend beyond the content of" either the parent application (Article 76(1) EPC) or the divisional application as filed (Article 123(2) EPC).

3.1 The first question to be considered is what is the relevant content of the parent application. This is summarised in paragraph II above. In particular, claim 1 defines "a semiconductor device" which includes "a p-n junction diode", and claim 2 specifies that the p-n junction diode is "an Esaki diode". The term "semiconductor device" includes within its scope a semiconductor pull-up element, so that claim 2 covers, and seeks protection for, a semiconductor pull-up element including the features of claim 1 and in which the p-n junction diode is an Esaki diode. Furthermore, in the Board's view such subject-matter is "supported by the description" within the meaning of Article 84 EPC, even though the use of an Esaki diode is specifically described in the parent application only in Example 2 which relates to a RAM cell, because the text of the description and accompanying drawings would make it plain to a skilled person that an Esaki diode could advantageously be used in a pull-up element. In particular, Figure 12 of the parent application shows the low voltage characteristics of an Esaki diode per se, and a skilled person would know from such characteristics that the use of an Esaki diode in a pull-up element such as described in Example 3 would also produce beneficial low-voltage characteristics. Thus, even though the parent application does not specifically disclose the use of an Esaki diode in a pull-up element, the description of the parent application is sufficient to support claims 1 and 2 of the parent application, whose subject-matter comprises the use of an Esaki diode in a pull-up element.

Amended claim 2 of the divisional application (the main request) specifically defines (and therefore discloses)

ristiques définie plus haut, ce qui revient à dire que cet objet constitue un mode de réalisation de l'invention, et qu'il est recherché une protection pour cet objet. Par conséquent, ce qu'il faut décider, c'est si cette modification a pour effet d'étendre le contenu de la demande "au-delà du contenu" soit de la demande initiale (article 76(1) CBE), soit de la demande divisionnaire (article 123(2) CBE), telles qu'elles ont été déposées.

3.1 Il convient en premier lieu de se demander quel est à cet égard le contenu pertinent de la demande initiale. Ce contenu est résumé au point II ci-dessus. La revendication 1 définit en particulier un "dispositif de semiconducteur" qui comporte "une diode à jonction p-n", et la revendication 2 précise que la diode à jonction p-n est "une diode Esaki". L'expression "dispositif semiconducteur" couvre un élément de "pull-up" semiconducteur, si bien que la revendication 2 couvre et demande une protection pour un élément de "pull-up" semiconducteur qui présente les caractéristiques définies dans la revendication 1 et dans lequel la diode à jonction p-n est une diode Esaki. En outre, la Chambre est d'avis que cet objet "se fonde sur la description" au sens de l'article 84 CBE, même si l'utilisation d'une diode Esaki n'est décrite spécifiquement dans la demande initiale que dans l'exemple 2 qui concerne une cellule RAM, car tout homme du métier qui lirait le texte de la description et les dessins qui l'accompagnent comprendrait qu'il est intéressant d'utiliser une diode Esaki dans un élément de "pull-up". La figure 12 de la demande initiale en particulier présente les caractéristiques à basse tension d'une diode Esaki en tant que telle, et tout homme du métier en conclurait que l'utilisation d'une diode Esaki dans un élément de "pull-up" tel que celui qui est décrit à l'exemple 3 permettrait également d'obtenir des caractéristiques à basse tension intéressantes. Par conséquent, bien que la demande initiale ne divulgue pas spécifiquement l'utilisation d'une diode Esaki dans un élément de "pull-up", la description contenue dans cette demande est suffisante pour qu'il puisse être considéré que les revendications 1 et 2 de la demande initiale se fondent sur la description de cette demande, laquelle a notamment pour l'objet l'utilisation d'une diode Esaki dans un élément de "pull-up".

La revendication 2 modifiée de la demande divisionnaire (requête principale) définit spécifiquement (et

die Verwendung einer Esaki-Diode in einem Pull-up-Element und beansprucht Schutz für diese Kombination. Wie oben dargelegt, wird jedoch bereits in Anspruch 2 der Stammanmeldung für eine solche Kombination Schutz begehrt. Nach Ansicht der Kammer würde es dem Anmelder also keinen "ungerechtfertigten Vorteil" verschaffen, der "der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte" (s. Entscheidung G 1/93), wenn er die Teilanmeldung gemäß dem Hauptantrag ändern würde; ihres Erachtens geht die Änderung "nicht über den Inhalt" der Stammanmeldung hinaus (Art. 76 (1) EPÜ). Der fachkundige Leser kann der geänderten Teilanmeldung nichts über die Erfindung entnehmen, was er nicht auch der Stammanmeldung entnehmen könnte.

### 3.2 Artikel 123 (2) EPÜ

Hier ist zunächst zu klären, was der relevante Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist. Wie in Nr. II dargelegt, enthält der Wortlauf der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung einige Änderungen gegenüber der Stammanmeldung. So fiel in der Teilanmeldung insbesondere der (in Nr. II zitierte) Absatz auf Seite 14, Zeilen 4 bis 9 der Stammanmeldung weg. Außerdem definiert der einzige Anspruch der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung eine Halbleitervorrichtung in Form eines Pull-up-Elements, wobei aber die pn-Diode des Pull-up-Elements nicht als Esaki-Diode definiert ist. Der Anspruch schließt in seiner Formulierung jedoch ein Pull-up-Element ein, dessen pn-Diode eine Esaki-Diode ist. Sofern der Anspruch in diesem Umfang durch die Beschreibung gestützt wird (Art. 84 EPÜ), ist billigerweise davon auszugehen, daß unter anderem für ein Pull-up-Element mit einer Esaki-Diode Schutz begehrt wird.

Aufgrund des in Nr. 3.1 über die Stammanmeldung Gesagten geht die Kammer davon aus, daß der Gegenstand des Anspruchs durch die Beschreibung ausreichend gestützt wird; der Fachmann würde dem Text der Beschreibung und den dazugehörigen Zeichnungen nämlich entnehmen, daß eine Esaki-Diode

es) the use of an Esaki diode in a pull-up element, and therefore seeks protection for such a combination. However, for the reasons set out above, claim 2 of the parent application also seeks protection for such a combination. Thus in the Board's judgment the applicant would obtain no "unwarranted advantage" which would "damage the legal security of third parties relying on the content of" the parent application (see Decision G 1/93 above) by amending the divisional application in accordance with the main request, and the amendment does not "extend beyond the content of" the parent application (Article 76(1) EPC). A skilled reader would learn nothing more about the invention from the amended divisional application which he would not learn from the parent application.

### 3.2 Article 123(2) EPC

Here the first question to be considered is what is the relevant content of the divisional application as filed. As indicated in paragraph II above, the text of the divisional application as filed contains some changes compared to the parent application. In particular, the paragraph at page 14, lines 4 to 9, of the parent application (quoted in paragraph II above) was omitted from the divisional application. Furthermore, the single claim of the divisional application as filed defined a semi-conductor device in the form of a pull-up element, but the p-n junction diode of the pull-up element was not defined as an Esaki diode. Nevertheless, according to the language of this claim, it would include within its scope a pull-up element in which the p-n junction diode is an Esaki diode. Provided that such a scope of claim is supported by the description (Article 84 EPC), the claim can fairly be regarded as seeking protection inter alia for a pull-up element including an Esaki diode.

For the reasons set out in paragraph 3.1 above in relation to the parent application, in the Board's view the subject-matter of the claim is properly supported by the description, because the text of the description and accompanying drawings would make it plain to a skilled person that an Esaki Diode could advantageously

donc divulgue) l'utilisation d'une diode Esaki dans un élément de "pull-up", et recherche donc une protection pour cette combinaison. Or, comme il a été expliqué ci-dessus, la revendication 2 de la demande initiale recherche elle aussi une protection pour une telle combinaison. Par conséquent, la Chambre estime que le demandeur qui modifierait la demande divisionnaire conformément à la requête principale ne tirerait pas de cette modification un "avantage injustifié" susceptible de "porter préjudice à la sécurité juridique pour les tiers qui se fonderaient sur le contenu de" la demande initiale (cf. décision G 1/93), et que cette modification ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale (article 76(1) CBE). Cette demande divisionnaire modifiée n'apprendrait rien de plus sur l'invention à l'homme du métier que la demande initiale.

### 3.2 L'article 123(2) CBE

La première question à examiner ici est de savoir quel est le contenu pertinent de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée. Comme la Chambre l'a indiqué au point II ci-dessus, le texte de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée a fait l'objet de certaines modifications par rapport à la demande initiale. Ainsi, le passage qui figure à la page 14 de la demande initiale, lignes à 4 et 9 (auquel il est fait référence ci-dessus au point II) a été omis dans la demande divisionnaire. Par ailleurs, la revendication unique de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée définissait un dispositif semiconducteur se présentant sous la forme d'un élément de "pull-up", mais la diode à jonction p-n de l'élément de "pull-up" n'était pas définie en tant que diode Esaki. Néanmoins, il ressort de la formulation adoptée que cette revendication couvre également un élément de "pull-up" dans lequel la diode à jonction p-n est une diode Esaki. Dans la mesure où une revendication de cette portée se fonde sur la description (article 84 CBE), il peut être considéré à bon droit qu'elle recherche entre autres une protection pour un élément de "pull-up" comportant une diode Esaki.

Pour les raisons qu'elle a exposées au point 3.1 ci-dessus à propos de la demande initiale, la Chambre estime que l'objet de la revendication se fonde dûment sur la description, car pour l'homme du métier, il ressortirait clairement du texte de la description et des dessins que l'accompagnement qu'il serait intéressant d'utili-

vorteilhaft in einem Pull-up-Element verwendet werden kann.

Entsprechend gilt aufgrund des in Nr. 3.1 Gesagten, daß der geänderte Anspruch 2 der Teilanmeldung nicht über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2) EPÜ).

4. Die Prüfungsabteilung hat in ihrer Entscheidung keine weiteren Gründe für die Zurückweisung der vorgeschlagenen Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ bzw. Artikel 76 (1) EPÜ genannt. Die Kammer hat den Gegenstand der vorgeschlagenen geänderten Ansprüche 1 und 3 der Teilanmeldung (Hauptantrag) sorgfältig geprüft; ihres Erachtens verstoßen die im Hauptantrag vorgeschlagenen Änderungen weder gegen Artikel 76 (1) noch gegen Artikel 123 (2) EPÜ und sind somit zulässig. Da der Hauptantrag gewährbar ist, erübrigt sich eine Prüfung des Hilfsantrags.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Ansprüche 1 und 3 des Hauptantrags verstoßen nicht gegen die Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ.
3. Die Sache wird zur weiteren Prüfung der Frage, ob die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, an die erste Instanz zurückverwiesen.

be used in a pull-up element.

Consequently, for the reasons set out in paragraph 3.1 above mutatis mutandis, the amended claim 2 of the divisional application does not extend beyond the content of the divisional application as filed (Article 123(2) EPC).

4. The Examining Division in its decision did not rely upon any other reasons for refusing the proposed amendments which were before them, under either Article 123(2) EPC or Article 76(1) EPC. The Board has carefully considered the subject-matter of the proposed amended claims 1 and 3 of the divisional application which is the main request, and in its judgment, the amendments proposed in the main request do not violate either Article 76(1) or Article 123(2) EPC, and are accordingly allowable. Hence, the main request is allowable, and there is no need to consider the auxiliary request.

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. Claims 1 to 3 which make up the main request do not contravene the requirements of Articles 76(1) and 123(2) EPC.
3. The case is remitted to the first instance for further examination as to whether the application meets the requirements of the EPC.

ser une diode Esaki dans un élément de "pull-up".

Par conséquent, il y a lieu de considérer par analogie, pour les raisons qui ont été exposées au point 3.1 ci-dessus, que l'objet de la revendication 2 modifiée de la demande divisionnaire ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE).

4. Dans la décision par laquelle elle rejetait les modifications qui lui étaient proposées, la division d'examen n'a pas invoqué d'autres raisons, que ce soit au titre de l'article 123(2) CBE ou de l'article 76(1) CBE. Après avoir soigneusement examiné l'objet des revendications 1 et 3 modifiées de la demande divisionnaire selon la requête principale, la Chambre conclut que les modifications proposées ne sont contraires ni à l'article 76(1) CBE, ni à l'article 123(2) CBE, et qu'elles sont donc admissibles. Par conséquent, il convient de faire droit à la requête principale, et il n'y a pas lieu d'examiner la requête subsidiaire.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. Les revendications 1, 2 et 3 selon la requête principale n'enfreignent nullement les conditions requises aux articles 76(1) et 123(2) CBE.
3. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre l'examen en vue de déterminer si la demande satisfait aux conditions requises par la CBE.