

### III. ÄNDERUNGEN

#### A. Artikel 123 (2) EPÜ

Gemäß Artikel 123 (2) dürfen eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

#### 1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

##### 1.1 Allgemeines

In der Sache T 382/94 (ABI. EPA 1998, 24) wurde eine europäische Patentanmeldung mit einer Beschreibung und Patentansprüchen in deutscher Sprache sowie mit Zeichnungen (25 Abbildungen) eingereicht. Drei dieser Abbildungen enthielten sogenannte Flußdiagramme mit Textpassagen in englischer Sprache. In dieser Form wurde die Anmeldung veröffentlicht.

Weil der Anmelder/Beschwerdeführer durch einen Bescheid des Prüfers darauf hingewiesen wurde, daß die Anmeldung wegen der englischsprachigen Textpassagen in den Zeichnungen die Erfordernisse des Artikels 14 (1) EPÜ nicht erfülle, hat er geänderte Zeichnungen, in denen die englischsprachigen Textpassagen durch kurze deutschsprachige Stichworte ersetzt waren, eingereicht. Der beauftragte Prüfer antwortete, die vorgenannten Änderungen seien nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil Artikel 70 EPÜ impliziere, daß nur die Offenbarung in der Verfahrenssprache zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehöre. Daher sei eine Änderung, die sich auf Textteile stütze, die nicht in der Verfahrenssprache eingereicht worden seien, unzulässig.

### III. AMENDMENTS

#### A. Article 123(2) EPC

According to Article 123(2) EPC a European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

#### 1. Content of the application as originally filed

##### 1.1 General issues

In T 382/94 (OJ EPO, 1998, 24) a European patent application was filed with a description and claims in German, accompanied by 25 drawings. Three of the drawings contained so-called flow sheets with text matter in English. The application was published in this form.

After receiving a communication from the examiner pointing out that the application failed to satisfy the requirements of Article 14(1) EPC because of the English-language text matter in the drawings, the applicants/appellants filed amended drawings in which the passages in English were replaced by short catchwords in German. The examiner dealing with the application replied that these amendments were inadmissible under Article 123(2) EPC, since Article 70 EPC implied that only what was disclosed in the language of the proceedings was part of the content of the application as filed. An amendment based on text matter not filed in the language of proceedings was therefore inadmissible.

### III. MODIFICATIONS

#### A. Article 123(2) CBE

Selon l'article 123(2) CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

#### 1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

##### 1.1 Généralités

Dans l'affaire T 382/94 (JO OEB, 1998, 24), il avait été déposé une demande de brevet européen avec une description et des revendications en allemand, ainsi que des dessins (25 figures). Trois de ces figures comportaient des schémas dits d'étapes de processus, accompagnés de textes rédigés en anglais. La demande a été publiée sous cette forme.

En réponse à une notification de l'examineur signalant que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 14(1) en raison des passages en anglais, le demandeur/requérant a déposé des dessins modifiés, dans lesquels les textes en anglais avaient été remplacés par de brefs mots clés en allemand. L'examineur chargé de l'instruction a répondu que les modifications effectuées étaient irrecevables en vertu de l'article 123(2) CBE, car il ressortait implicitement de l'article 70 CBE que seule la divulgation dans la langue de la procédure faisait partie du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. En conséquence, une modification fondée sur des textes qui n'ont pas été produits dans la langue de la procédure est irrecevable.

Nach Ansicht der Beschwerdekammer stellt sich die Rechtsfrage, ob Textpassagen in den Zeichnungen, die in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Amtssprache abgefaßt sind, zum Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung gehören und ob diesbezüglich eine Berichtigungsmöglichkeit besteht.

Die Beschwerdekammer argumentierte, die Zuerkennung eines Anmeldetags sei gemäß Artikel 80 d) EPÜ davon abhängig, daß die eingereichten Unterlagen eine "Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche" in einer der vom EPÜ zugelassenen Sprachen enthalten. Das EPÜ mache andererseits die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht davon abhängig, ob in den Zeichnungen allenfalls vorhandene Texte in einer Sprache gemäß Artikel 14 (1), (2) EPÜ abgefaßt seien. Seien Zeichnungen am Anmeldetag vollständig eingereicht worden, könne es für die Festsetzung des Anmeldetags nicht darauf ankommen, ob in den Zeichnungen Textpassagen in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Sprache enthalten sind. Die Sonderregelung in Artikel 91 i.V.m. Regel 43 EPÜ beziehe sich ausschließlich auf die Frage, ob Zeichnungen am Anmeldetag überhaupt eingereicht worden seien.

Die Zuerkennung eines Anmeldetags könne sich nur auf die Gesamtheit der eingereichten Unterlagen beziehen. Und gemäß Artikel 123 (2) EPÜ sei der Rahmen für die Änderung bzw. Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer Anmeldung durch das vorgegeben, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen könne. Es scheine dem EPÜ fremd, gewisse Teile der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Beschreibung, Patentansprüche oder Zeichnungen nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten zu lassen. In der Änderung der Anmeldung, die sich auf die englischsprachigen Textpassagen in den ursprünglich eingereichten Abbildungen stütze, sei kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ zu sehen.

In der Sache **T 898/91** machten die Beschwerdeführer geltend, daß die strittige Formulierung "weniger als 25 Gew.-% fett" als Disclaimer hätte angesehen werden müssen. Die Kammer teilte diese Meinung nicht. Zweck eines Disclaimers sei es, die Neuheit eines Anspruchs gegenüber der Lehre einer Entgegenhaltung wiederherzustellen, ohne etwas Neues hinzuzufügen; demnach müsse das,

In the board's view, this raised the question whether text matter in drawings which is couched in an official language other than the language of proceedings is part of the content of the application as filed, and whether in this respect it is possible to correct the application.

The board argued that, under Article 80(d) EPC, the accordancy of the date of filing depended on whether the documents filed by the applicant contained "a description and one or more claims" in an EPO official language. However, the Convention did not make the accordancy of the date of filing dependent on whether any text matter in the drawings was in a language in accordance with Article 14(1) and (2) EPC. If drawings were submitted in full on the date of filing, the establishment of the filing date could not be dependent on whether they contained text matter in a language other than the language of proceedings. The special provision under Article 91 in conjunction with Rule 43 EPC related exclusively to the question of whether any drawings were filed at all on the date of filing.

The accordancy of a date of filing could relate only to the whole of the application documents. And under Article 123(2) EPC, the limits for changing or correcting the parts of an application affecting the disclosure were defined by what a skilled person would derive from the whole of these documents as filed. It appeared to be alien to the EPC not to consider certain parts of the description, claims or drawings actually filed on the date of filing to be part of the documents as filed. The amendment of the application, based on the English-language text matter in the drawings as filed, did not represent an infringement of Article 123(2) EPC.

In **T 898/91** the appellants maintained that the wording in dispute, ie "less than 25 wt % fat", should have been seen as a disclaimer. The board did not share this view, and pointed out that the purpose of a disclaimer was to re-establish the novelty of a claim over the teaching of a prior art document without introducing new subject-matter, so that a precise basis for what was disclaimed had to exist

Selon la chambre, la question de droit qui se posait était de savoir si les textes figurant dans les dessins et rédigés dans une langue officielle autre que la langue de la procédure font partie du contenu initial de la demande et s'il existe à cet égard une possibilité de correction.

La chambre a déclaré qu'aux termes de l'article 80d) CBE, les pièces déposées doivent contenir "une description et une ou plusieurs revendications" dans une des langues autorisées par la CBE pour qu'une date de dépôt puisse être accordée à la demande. Par contre, la CBE n'exige pas, pour l'attribution d'une date de dépôt, que les textes qui pourraient accompagner les dessins soient rédigés dans une langue visée à l'article 14(1) ou (2) CBE. Si tous les dessins ont été déposés à la date de dépôt de la demande, peu importe pour l'attribution de la date de dépôt que les textes qui accompagnent ces dessins soient rédigés dans une langue autre que la langue de la procédure. Les dispositions spéciales prévues à l'article 91 ensemble la règle 43 CBE ne portent que sur la question de savoir si les dessins ont bien été déposés à la date de dépôt de la demande.

La date de dépôt attribuée à une demande vaut forcément pour toutes les pièces de la demande qui ont été déposées. Conformément à l'article 123(2) CBE, les parties de la demande concernant la divulgation ne peuvent faire l'objet de modifications ou de revendications que dans les limites de ce que l'homme du métier est en mesure de déduire de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés. Il ne paraît pas conforme à l'esprit de la CBE de décider que certaines parties de la description, des revendications ou des dessins, qui avaient bien été déposées à la date de dépôt, ne peuvent être considérées comme des pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. On ne saurait considérer que le fait de modifier la demande sur la base des passages en anglais contenus dans les figures déposées initialement va à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 898/91**, le requérant avait soutenu que l'expression contestée, à savoir "moins de 25% en poids de graisse", aurait dû être considérée comme un disclaimer. La chambre n'a pas partagé cet avis. Le but d'un disclaimer est de rétablir la nouveauté d'une revendication par rapport à l'enseignement d'une antériorité, sans introduire de nouvel élément. Aussi, l'élément exclu doit-il

was ausgeklammert werde, ganz konkret schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder der Entgegenhaltung enthalten gewesen sein. Wenn es den Beschwerdeführern um die Wiederherstellung der Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 1 gehe, helfe ihnen die neu eingeführte Formulierung "weniger als 25 Gew.-% fett" nicht weiter, da in der Entgegenhaltung 1 der Bereich von 25 bis 65 Gew.-% nur als Beispiel für einen "niedrigen Fettgehalt" angegeben sei. Für den Fachmann gebe es daher keinen ersichtlichen Grund, einen Wert knapp unter 25 Gew.-% nicht auch unter der Lehre der Entgegenhaltung 1 zu subsumieren, so daß das Merkmal "weniger als 25 Gew.-%" nicht als Disclaimer für eine etwaige Überschneidung mit einem in der Entgegenhaltung 1 genannten konkreten Bereich angesehen werden könne. Anspruch 1 war daher im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht haltbar.

Im Verfahren **T 982/94** war die europäische Patentanmeldung von der ersten Instanz wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden. Nach Auffassung der Prüfungsabteilung wies die in der Entgegenhaltung D1 offenbarte Flüssigkristallanzeige alle in Anspruch 1 der Anmeldung genannten Merkmale auf, zumal es eine Überschneidung zwischen den in D1 offenbarten Bereichen und den entsprechenden Bereichen in Anspruch 1 gab. Im Beschwerdeverfahren wurde in Anspruch 1 die ursprüngliche Untergrenze für den Verdrehungswinkel von 40° in 60° geändert, wobei der letztere Wert in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht ausdrücklich offenbart war. Durch diese Änderung, mit der letztlich die Werte zwischen 40° und 60° aus dem ursprünglich für den Verdrehungswinkel beanspruchten Bereich ausgeklammert wurden, sollte der Einwand mangelnder Neuheit gegenüber dem Inhalt der Entgegenhaltung D1 ausgeräumt werden. In D1 war der Wert von 60° ausdrücklich als Obergrenze des bevorzugten Verdrehungswinkelbereichs zwischen 20° und 60° offenbart. Unter anderem aus diesem Grund war der in den geänderten Anspruch 1 eingeführte Disclaimer nach Überzeugung der Kammer durch die Offenbarung der Entgegenhaltung D1 hinreichend gestützt. Die Änderung entsprach daher den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

either in the original application or in the prior art document. If the appellants' intention were to re-establish novelty over document (1), then the newly introduced expression "less than 25 wt %" would not achieve this goal. This was because in document (1) the range 25 to 65 % by weight was merely given as an example of "low fat". Thus there was no apparent reason why the skilled person would not regard something below but close to 25 wt % as also falling within the teaching of document (1), so that the feature below 25 wt % could not be regarded as a disclaimer of any overlap with any precise range required by document (1). Claim 1 was therefore objectionable under Article 123(2) EPC.

In **T 982/94** the European patent application was refused by the department of first instance because of lack of novelty. Indeed, in the examining division's opinion, the liquid crystal display device disclosed in document D1 exhibited all the features set out in claim 1 of the application, in particular because of an overlap between ranges disclosed in D1 and the corresponding ranges set out in claim 1. Claim 1 was amended during the appeal proceedings by changing the original lower limit of 40° for the twist angle to a new lower limit of 60°, which was not explicitly disclosed in the original application documents. This modification, which amounted to disclaiming the values between 40° and 60° from the originally claimed range for the twist angle, was introduced in order to overcome the novelty objection based on the contents of D1, in which the limit of 60° was explicitly disclosed as the upper limit of the preferred range of between 20° and 60° for the twist angle. For this reason, among others, the board was convinced that the disclaimer introduced into claim 1 as amended was adequately supported by the disclosure of D1, and that the amendment therefore complied with the requirements of Article 123(2) EPC.

se fonder précisément sur la demande initiale ou sur l'antériorité. Si le requérant avait l'intention de rétablir la nouveauté par rapport au document (1), force est de constater que la nouvelle expression "moins de 25% en poids" ne permettait pas d'atteindre cet objectif. En effet, la plage comprise entre 25 et 65% en poids divulguée dans le document 1 était un simple exemple de faible teneur en graisse. Par conséquent, l'homme du métier n'avait semble-t-il aucune raison de penser qu'un pourcentage inférieur, mais proche de 25% en poids, n'était pas compris dans l'enseignement du document (1), de sorte que la caractéristique "inférieure à 25% en poids" ne pouvait pas être considérée comme excluant un éventuel recoupement avec un domaine précis selon le document (1). En conséquence, la revendication 1 appelait des objections au titre de l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 982/94**, l'instance du premier degré avait tout d'abord rejeté la demande de brevet européen pour défaut de nouveauté. La division d'examen avait en effet estimé que le dispositif d'affichage à cristaux liquides qui était divulgué dans le document D1 exposait toutes les caractéristiques de la revendication 1 de la demande, vu notamment que les domaines divulgués dans le document D1 se recoupaient avec les domaines correspondants selon la revendication 1. Au cours de la procédure de recours, la revendication 1 a été modifiée de façon à faire passer la limite inférieure initiale de 40° prévue pour l'angle de torsion à une nouvelle limite inférieure de 60°, laquelle n'était pas explicitement divulguée dans les pièces initiales de la demande. Cette modification, qui revenait à exclure les valeurs comprises entre 40° et 60° du domaine initialement revendiqué pour l'angle de torsion, avait été introduite afin de répondre à l'objection soulevée à l'encontre de la nouveauté sur la base du document D1. En effet, il ressortait explicitement de ce document que la limite de 60° était la limite supérieure du domaine préféré, allant de 20° à 60°, qui était spécifié pour l'angle de torsion. C'est notamment la raison pour laquelle la chambre était convaincue que la divulgation du document 1 constituait une base suffisante pour justifier le disclaimer introduit dans la revendication 1 telle que modifiée, et qu'en conséquence la modification satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE.

## 1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals

In der Sache T 64/96 hatte die Einspruchsabteilung ein Patent widerrufen, in dem es um einen Deckel für Fahrzeug-Sonnenblendspiegel aus gleichartigen rechteckigen Platten ging, die sich überlappen und in kettenartiger Aufeinanderfolge verbunden sind. In Anspruch 1 wurde im Rahmen des dritten Hilfsantrags als Änderung das zusätzliche Merkmal aufgenommen, daß Ansätze "an den Platten selbst ausgebildet werden".

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) machte zunächst geltend, daß dieses Merkmal zumindest implizit in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war. Nach seiner Aussage würde der Fachmann nicht ernsthaft daran denken, die Platten, die laut Beschreibung aus Kunststoff sind, ohne Ansätze auszubilden und diese erst nachträglich anzubringen, da sich dadurch die Herstellung dieses letztlich in Massenproduktion erzeugten Artikels unnötig verteuern würde. Als alternatives Argument brachte er ferner vor, daß die geforderte Ausbildung der Ansätze "an den Platten selbst" in die nach G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) zulässige Klasse von Merkmalen falle (die keinen technischen Beitrag leisten). Der Beschwerdeführer führte hierzu insbesondere aus, daß er lediglich den Schutzbereich des Patents durch eine nichtfinderische Auswahl beschränke, da die ursprüngliche Anmeldung sowohl an den Platten selbst ausgebildete als auch gesondert geformte und nachträglich an den Platten angebrachte Ansätze abdecke.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Beschwerdeführer in seiner ersten Argumentationskette zwei grundverschiedene Fragen verwickelte, nämlich zum einen, wie der Fachmann die Lehre der ursprünglichen Anmeldung vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens in die Praxis umsetzen würde, und zum anderen, was ihm die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbare. Die Antwort auf die zweite Frage laute, daß der Fachmann einfach nur erfahre, daß die Platten mit Ansätzen "versehen" seien. Diese Aussage schließe zweifellos die Möglichkeit ein, die Ansätze zusammen mit den Platten auszubilden; offenbart werde dies aber nicht.

Nach Prüfung der zweiten Argumentationskette gelangte die Kammer dann zu dem Schluß, daß man bei Anwendung des in G 1/93 (ABI. EPA

## 1.2 Technical contribution of added feature

In T 64/96 a patent relating to a cover for automobile sun visor mirrors comprising a plurality of rectangular plates overlapping and connected together in chain-like succession was revoked by the opposition division. The third auxiliary request of claim 1 was amended by including as an additional feature that lugs were "integrally formed in said plates".

The appellants (patent proprietors) argued first that this feature was disclosed, at least implicitly, in the original application. Indeed, since the plates were described as being of plastics, the person skilled in the art would not seriously consider forming the plates without lugs and then attaching the lugs thereafter, for to do so would unnecessarily increase the production costs of what was, after all, a mass-produced article. The appellants also argued in the alternative that the requirement that the lugs be "integrally formed in said plates" was a feature of the class allowed ("no technical contribution") by G 1/93 (OJ EPO 1994, 541). In particular, the appellants argued that they were merely limiting the scope of protection by means of non-inventive selection, since the original application covered both integrally formed lugs and separately formed lugs subsequently attached to the plates.

In the board's opinion, the first line of argument confounded two essentially different questions, namely what the skilled person would do on the basis of his general common knowledge when seeking to put the teachings of the original application into practical effect, and what the original application directly and unambiguously disclosed to him. The answer to the second question was that the skilled person was told only that the plates "are provided" with lugs. This statement certainly included the possibility of forming the lugs integrally with the plates but did not disclose it.

The board then examined the second line of argument and came to the conclusion that, applying the criterion developed in G 1/93 (OJ EPO

## 1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée

Dans l'affaire T 64/96, la division d'opposition avait révoqué un brevet relatif à un dispositif de recouvrement pour miroirs équipant les paresoleils d'automobiles, qui comprenait des plaques rectangulaires se chevauchant et raccordées entre elles les unes à la suite des autres. La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire avait été modifiée par l'ajout d'une caractéristique supplémentaire, selon laquelle les ergots "faisaient partie intégrante des dites plaques".

Le requérant (titulaire du brevet) a allégué que cette caractéristique était divulguée, du moins implicitement, dans la demande initiale. En effet, les plaques étant décrites comme constituées de matière plastique, l'homme du métier n'envisagerait pas sérieusement de réaliser des plaques sans ergots, lesquels y seraient fixés par la suite, car il en résulterait une augmentation inutile des coûts de production d'un article qui était après tout produit en série. Le requérant a par ailleurs fait valoir que l'exigence selon laquelle les ergots "font partie intégrante des dites plaques" entrerait dans la catégorie des caractéristiques admises par la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541) (en bref : n'apportant aucune contribution technique). Il a notamment soutenu à cet égard qu'il se bornait à limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet en effectuant une sélection non inventive, puis que la demande initiale couvrait à la fois les ergots faisant partie intégrante des plaques et les ergots séparés qui sont fixés ultérieurement aux plaques.

En ce qui concerne la première ligne d'argumentation, la chambre a relevé que le requérant confondait deux questions totalement différentes, à savoir ce que ferait l'homme du métier qui chercherait à mettre en oeuvre l'enseignement de la demande initiale en se fondant sur ses connaissances générales, et ce qu'il pouvait déduire directement et sans ambiguïté de la demande initiale. S'agissant de la deuxième question, l'homme du métier a pour seule information que les plaques "sont fournies" avec des ergots. Il se peut donc certainement que ceux-ci fassent partie intégrante des plaques, mais cela n'est pas divulgué.

La chambre a examiné ensuite la seconde ligne d'argumentation. Elle a conclu que si l'on appliquait en l'espèce le critère énoncé dans les déci-

1994, 541) und T 384/91 (ABI. EPA 1995, 745) aufgestellten Kriteriums auf den vorliegenden Fall erkennen könne, daß das fragliche Merkmal sehr wohl einen technischen Beitrag zum Gegenstand des Anspruchs leiste, da die Ausbildung der Ansätze an den Platten selbst die Deckelkonstruktion vereinfache und billiger mache; genau das sei zumindest implizit als technische Aufgabe vorgegeben, die die Erfindung lösen solle. Damit verstieß die im Rahmen des dritten Hilfsantrags vorgesehene Aufnahme dieses Merkmals in Anspruch 1 gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

### 1.3 Offenbarung in den Zeichnungen

In der Entscheidung T 497/97 wies die Kammer darauf hin, daß Abbildungen oft nur ungefähre und daher wenig zuverlässige Darstellungen sind und mithin nur dann zur Auslegung geänderter Ansprüche herangezogen werden dürfen, wenn der Beschreibung keine genaueren Angaben zu entnehmen sind. Im vorliegenden Fall war in den betreffenden Abbildungen zudem nur eine bevorzugte Ausführungsart der Erfindung dargestellt, was mögliche andere, ebenfalls unter den beanspruchten Gegenstand fallende Ausführungsarten nicht ausschloß. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, daß sich der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 hinzugefügte strittige Ausdruck nachvollziehbar auf die Beschreibung der Anmeldung stütze, d. h. ohne inhaltliche Erweiterung aus dem Kontext abzuleiten war.

### 2. Teilanmeldungen

In T 289/95 stellte die Kammer klar, daß die Frage, ob ein Anspruch in einem auf eine Teilanmeldung erteilten Patent etwas "abdeckt" oder "umfaßt", was in der Stammanmeldung nicht konkret offenbart war, nicht der richtige Vergleichsmaßstab ist, um zu beurteilen, ob der Gegenstand in unzulässiger Weise erweitert wurde. Nach der ständigen Rechtsprechung ist, wie die Kammer ausführte, vielmehr zu prüfen, ob der Gegenstand des angefochtenen Patents unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Stammanmeldung abzuleiten und mit ihr zu vereinbaren ist. An anderer Stelle betonte die Kammer, daß im vorliegenden Fall die entsprechenden Worte zwar tatsächlich nicht in genau derselben Form in der Stammanmeldung zu finden seien, dies aber auch gar nicht notwendig sei. Ausschlaggebend sei der technische Inhalt der Aussagen und nicht ihr Wortlaut. Letztlich komme es nicht darauf an, was der Anspruch abdecke, sondern darauf, was er offenbare.

1994, 541) and T 384/91 (OJ EPO 1995, 745) to the case at issue, it could be seen that the feature in question did indeed make a technical contribution to the subject-matter of the claim, since forming the lugs integrally with the plates led to a simpler and cheaper cover construction which, at least by implication, was the technical problem which the invention set out to solve. Thus the addition of this feature to claim 1 of the third auxiliary request infringed Article 123(2) EPC.

### 1.3 Disclosure in drawings

In T 497/97 the board noted that, since drawings were often approximate and therefore unreliable, they could only be used in interpreting amended claims if the description did not contain a more precise indication of what was meant. Moreover, in the case at issue, the drawings showed only a preferred embodiment of the invention, which did not rule out the possibility of other embodiments covered by the claimed subject-matter. The board concluded that the contested wording, inserted in the characterising portion of claim 1, had been validly based on the description according to the application, ie that the wording had been inferrable from its context without extending its meaning.

### 2. Divisional applications

In T 289/95 the board found it necessary to clarify that the question of whether or not a claim in a patent deriving from a divisional application "covers" or "embraces" something which was not specifically disclosed in the parent application is not the proper standard of comparison for determining whether there has been an inadmissible extension of subject-matter. According to established case law, what is required is an analysis of whether the subject-matter of the contested patent is directly and unambiguously derivable from, and consistent with, the disclosure in the parent application. In other respects, the board stressed that even if in this case it was true that no exactly equivalent form of words could be found in the parent application, this was not the point. It is the technical content of the statements that counts, not the words themselves. The board also pointed out that what matters is what the claim discloses, not what it covers.

sions G 1/93 (JO OEB 1994, 541) et T 384/91 (JO OEB 1995, 745), il s'avérerait que la caractéristique en question apportait une contribution technique à l'objet de la revendication, vu que l'intégration des ergots dans les plaques permettait d'obtenir un dispositif de recouvrement plus simple et moins cher, ce qui constituait, du moins par déduction, le problème à résoudre par l'invention. L'ajout de cette caractéristique dans la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire était donc contraire à l'article 123(2) CBE.

### 1.3 Divulgarion dans les dessins

Dans l'affaire T 497/97, la chambre a fait observer que les représentations des figures étant souvent approximatives et donc peu fiables, elles ne pouvaient être utilisées pour interpréter la ou les revendication(s) modifiée(s) qu'à défaut d'indication plus précise dans la description. En l'occurrence, les figures concernées ne représentaient en outre qu'un mode de réalisation préféré de l'invention, ce qui n'excluait donc pas que d'autres modes de réalisations puissent également être couvertes par l'objet revendiqué. La chambre a conclu que l'expression litigieuse ajoutée dans la partie caractérisante de la revendication 1 était valablement fondée sur la description de la demande, c'est-à-dire qu'elle était déductible de son contexte sans extension de son contenu.

### 2. Demandes divisionnaires

Dans l'affaire T 289/95, la chambre a jugé nécessaire de préciser que lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu extension inadmissible de l'objet, la question qui se pose n'est pas de savoir si la revendication d'un brevet émanant d'une demande divisionnaire "couvre" ou "comprend" un élément qui n'est pas spécifiquement divulgué dans la demande initiale. Elle a rappelé qu'en vertu de la jurisprudence constante, il y a lieu d'analyser si l'objet du brevet contesté découle directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale et s'il est conforme à celle-ci. Elle a souligné que même s'il était vrai, en l'espèce, que l'on ne retrouvait pas exactement les mêmes termes dans la demande initiale, là n'était pas la question. C'est le contenu technique qui compte et non les mots en eux-mêmes. La chambre a également fait observer que l'important c'est ce que la revendication divulgue et non ce qu'elle couvre.

In T 211/95 hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß eine Merkmalsgruppe des ursprünglichen Anspruchs 1 der Stammanmeldung im Anspruch 1 der Teilanmeldung ganz fehle, was die Bestimmungen von Artikel 76 (1) EPÜ verletze. Die Kammer konnte dieser Begründung nicht zustimmen, denn es war für den Fachmann offensichtlich, daß in der Stammanmeldung zwei technische Lehren enthalten waren, die sich nach ihrer Problemstellung unterschieden und mit unterschiedlichen, jeweils voneinander unabhängigen Merkmalen verwirklichen ließen. Es lagen zwei technisch unverknüpfte technische Lehren vor, die getrennt beansprucht werden konnten. Für den Fachmann war klar, daß die Merkmalsgruppe gemäß dem in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstand für den in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand unwesentlich war. Der Gegenstand der Teilanmeldung war in der Stammanmeldung unmittelbar und unzweideutig offenbart. Es verstoße daher nicht gegen Artikel 76 (1) EPÜ, die entsprechende Merkmalsgruppe der Stammanmeldung nicht in den Anspruch 1 der Teilanmeldung aufzunehmen.

### 3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

#### 3.1 Der "Wesentlichkeitstest"

In der Sache T 396/95 wandte die Kammer die in T 331/87 (ABI. EPA 1991, 22) aufgestellten und in T 623/92 bestätigten Kriterien an und befand, daß das gestrichene Merkmal der "Carbonisierung" zwar nicht ausdrücklich als für die Erfindung wesentlich bezeichnet werde, die ganze Darstellung der Erfindung aber indirekt hierauf schließen lasse. Das Merkmal sei im Lichte der technischen Aufgabe, deren Lösung es diene, für die Funktion der Erfindung unverzichtbar. Aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehe nicht unmittelbar und eindeutig hervor, daß dieses Merkmal nur fakultativ sei. Wenn die Erfindung die Bereitstellung gekühlter Getränke betroffen hätte und die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe nur in einer Verbesserung der Wasserkühlung im Hinblick auf die Ausgabe gekühlter Getränke bestanden hätte, wäre der Fachmann in der Tat nicht auf den Gedanken gekommen, daß das Merkmal der Kohlensäureanreicherung für die Funktion der Erfindung unerlässlich sei. Im vorliegenden Fall habe die ursprünglich eingereichte Anmeldung jedoch ein "Wassercarbonisierungssystem" betroffen und die der Erfindung

In T 211/95 the examining division had refused a divisional application on the ground that a set of features from the original claim 1 of the parent application was entirely missing from claim 1 of the divisional application. This omission was said to violate the provisions of Article 76(1) EPC. The board was unable to accept this reasoning. To the skilled person, it was obvious that the parent application contained two technical teachings which differed in respect of the problems they addressed and which could be realised with features that were independent of one another. There were two technically unconnected teachings which could be claimed for separately. The skilled person would clearly see that the set of features according to the subject-matter claimed in the parent application was not essential to the subject-matter claimed in the divisional application. The subject-matter of the divisional application was directly and unambiguously disclosed in the parent application. Omitting the relevant set of features in the parent application from claim 1 of the divisional application did not therefore violate Article 76(1) EPC.

### 3. "Tests" for the allowability of an amendment

#### 3.1 The "Is it essential?" test

Applying the criteria laid down in T 331/87 (OJ EPO 1991, 22), and confirmed by T 623/92, the board considered in T 396/95 that, although it was not expressly mentioned that the deleted feature ("carbonation") was essential for the invention, this followed implicitly from the whole presentation of the invention. This feature was seen by the board to be indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it served to solve. It was not directly and unambiguously derivable from the application as filed that this feature was only optional. Indeed, the skilled person would not have regarded the carbonation feature as indispensable for the function of the invention, if the invention concerned the obtaining of chilled beverages and the problem underlying the invention only consisted in how to improve the cooling of the water in order to provide cooled beverages. In the case at issue, however, the application as originally filed related to "a water carbonator system", and the problem underlying the invention also comprised the improvement of gas/liquid mixing. In this case, the skilled person would regard the carbonation feature as indispensable

Dans l'affaire T 211/95, la division d'examen avait rejeté une demande divisionnaire, au motif qu'un groupe de caractéristiques figurant dans la revendication 1 de la demande initiale avait entièrement été omis dans la revendication 1 de la demande divisionnaire, ce qui était contraire aux dispositions de l'article 76(1) CBE. La chambre n'a pas souscrit à ce raisonnement. Il était en effet évident, aux yeux de l'homme du métier, que la demande initiale contenait deux enseignements techniques, qui différaient de par le problème posé et qui étaient mis en oeuvre au moyen de caractéristiques différentes et indépendantes les unes des autres. Il y avait donc deux enseignements techniques non liés entre eux et susceptibles d'être revendiqués séparément. Il était clair, pour l'homme du métier, que le groupe de caractéristiques selon l'objet revendiqué dans la demande initiale était sans importance pour l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire. Celui-ci était divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande initiale. Par conséquent, le fait de ne pas reprendre, dans la revendication 1 de la demande divisionnaire, le groupe de caractéristiques correspondant de la demande initiale n'était pas contraire à l'article 76(1) CBE.

### 3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

#### 3.1 Le "test du caractère essentiel"

Appliquant les critères posés dans la décision T 331/87 (JO OEB 1991, 22) et confirmés dans la décision T 623/92, la chambre saisie de l'affaire T 396/95 a estimé que même s'il n'était pas dit expressément que la caractéristique supprimée ("carbonation") était essentielle pour l'invention, cela découlait implicitement de la présentation globale de l'invention. Elle a considéré qu'à la lumière du problème technique à la base de l'invention, cette caractéristique était indispensable à la fonction de l'invention. On ne pouvait pas déduire directement et sans ambiguïté de la demande telle qu'elle avait été déposée que cette caractéristique était seulement optionnelle. En effet, l'homme du métier n'aurait pas estimé que la carbonatation était une caractéristique indispensable à la fonction de l'invention, si celle-ci avait porté sur l'obtention de boissons froides et si le problème à la base de l'invention avait uniquement consisté à améliorer le refroidissement de l'eau, afin de fournir des boissons froides. Or, dans la présente affaire, la demande initiale portait sur un "système de carbonateur d'eau" et le problème à résoudre par l'invention consistait également à améliorer

zugrunde liegende Aufgabe auch eine verbesserte Mischung von Gas und Flüssigkeit eingeschlossen. Unter diesen Umständen gehe der Fachmann davon aus, daß das Merkmal der Carbonisierung für die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe unabdingbar sei. Auch aus der Tatsache, daß die aus dem Stand der Technik bekannte Ausgabevorrichtung für Getränke aus carbonisiertem und nichtcarbonisiertem Wasser verwendbar sei, könne nicht geschlossen werden, daß das gestrichene Merkmal der Carbonisierung in der vorliegenden Anmeldung unwesentlich sei.

Da zwischen der Beschreibung, den Abbildungen und den Ansprüchen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung vollkommene Übereinstimmung bestand, sah die Kammer anders als der Beschwerdeführer keinen Grund, weshalb der Fachmann den konsequenten Verweis auf carbonisiertes Wasser einer falschen Formulierung hätte zuschreiben sollen.

Der Beschwerdeführer machte ferner geltend, daß die Frage in anderen Patentsystemen großzügiger gehandhabt werde und das EPA diesem Beispiel folgen solle. So sei das entsprechende US-Patent ohne das Merkmal der Carbonisierung erteilt worden. Die Kammer war indes nicht davon überzeugt, daß in den Vereinigten Staaten tatsächlich großzügiger verfahren wird. Aus der Prioritätsunterlage der vorliegenden Anmeldung ging in den USA nämlich ein Patent hervor, dessen Ansprüche denjenigen der vorliegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entsprachen; der breitere Anspruch des US-Patents hatte dagegen einen späteren Anmeldetag als die vorliegende Anmeldung und wurde im Rahmen einer Teilfortsetzung zugelassen.

In der Sache **T 374/93** argumentierte der Einsprechende gegenüber der Kammer, daß die der Suspension gemäß Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung zuzusetzende Menge des Polymers ein wesentliches Merkmal sei und daher nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht gestrichen werden dürfe. Die Kammer sah dies anders. Im vorliegenden Fall war der ursprünglichen Anmeldung als Ganzes nämlich eindeutig zu entnehmen, daß die der Suspension zuzusetzende Menge eines kationischen Polymers von verschiedenen Parametern abhing und durch Versuche leicht ermittelt werden konnte. Ein Fachmann hätte die fragliche Textstelle daher nach Ansicht der Kammer im Lichte der gesamten ursprünglichen Patentschrift als Anleitung zur leicht-

for solving the problem underlying the invention. Furthermore, the fact that the prior art dispenser could be used for carbonated and non-carbonated water beverages did not imply that the deleted "carbonation" feature was not an essential feature in the present application.

Contrary to the appellants' argument, the board noted that the description, figures and claims of the application as originally filed were in perfect agreement with one another, and that the skilled person therefore had no reason to suppose that the consistent reference to carbonated water was due to a misformulation.

The appellants also argued that other patent systems took a more liberal approach, which should also be adopted by the EPO. They alleged that the corresponding US patent had been granted without the carbonating feature. The board was not convinced that the approach in the United States was more liberal. In point of fact, the priority document of the contested application had resulted in a US patent with claims identical to the claims of the contested application as originally filed, and the filing date of the broader claim in the US patent was later than the filing of the contested application and was allowed in a continuation-in-part application.

In **T 374/93** the opponents argued that the amount of polymer to be added to the suspension as defined in claim 1 of the original application was an essential feature, and that the deletion of this feature was not allowable under Article 123(2) EPC. The board did not agree. In this case, the original application as a whole unambiguously taught that the amount of cationic polymer to be added to the suspension depended on various parameters and could easily be experimentally determined. A skilled person would therefore interpret the relevant passage in the light of the original specification as a whole, as an instruction to facilitate the finding of the optimum amount of cationic polymer, or as an advantageous embodiment of the originally

le mélange gaz/liquide. Par conséquent, l'homme du métier considérerait dans ce cas que la carbonatation était une caractéristique indispensable pour résoudre le problème sous-jacent à l'invention. En outre, le fait que le distributeur connu dans l'état de la technique pouvait être utilisé pour des boissons aqueuses carbonatées et non-carbonatées n'impliquait pas que la caractéristique supprimée de la "carbonatation" n'était pas essentielle dans la présente demande.

Contrairement à l'avis du requérant, la chambre a estimé que comme la description, les dessins et les revendications de la demande telle que déposée étaient parfaitement cohérents, l'homme du métier n'avait aucune raison de supposer que la référence logique à l'eau carbonatée était due à une erreur rédactionnelle.

Le requérant a également fait valoir que d'autres systèmes de brevets adoptaient une approche plus libérale, que l'OEB devrait suivre. Il a affirmé que le brevet américain correspondant avait été délivré sans la caractéristique de la carbonatation. La chambre ne s'est pas déclarée convaincue que les Etats-Unis suivaient une approche plus libérale. En fait, le document de priorité de la présente demande avait donné lieu à la délivrance d'un brevet américain, dont les revendications étaient identiques à celles de la présente demande telle qu'elle avait été déposée, et la revendication plus large dans le brevet américain, qui avait été déposée à une date ultérieure à la présente demande, avait été autorisée dans une demande "continuation in part".

Dans l'affaire **T 374/93**, l'opposant avait allégué devant la chambre que la quantité de polymères à ajouter à la suspension telle que définie dans la revendication 1 de la demande initiale constituait une caractéristique essentielle, dont la suppression n'était pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE. La chambre n'a pas partagé cet avis. Dans la présente espèce, en effet, la demande initiale dans son ensemble enseignait sans ambiguïté que la quantité de polymères cationiques à ajouter à la suspension dépendait de divers paramètres et pouvait aisément être déterminée de manière expérimentale. C'est pourquoi l'homme du métier considérerait, à la lumière du fascicule initial dans son ensemble, que ledit passage représente une

teren Ermittlung der optimalen Menge des kationischen Polymers oder als vorteilhafte Ausführungsart der ursprünglich offenbarten Erfindung verstanden. Vor diesem Hintergrund erschien das aus der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 gestrichene Merkmal, wonach die Menge des zuzusetzenden Polymers schrittweise erhöht werden muß, wenn der Wert des kationischen Bindemittels von knapp über 0,5 % auf knapp unter 0,5 % gesenkt wird, eher unvereinbar mit der Lehre der ursprünglichen Anmeldung. Die Kammer befand dann jedenfalls, daß der Fachmann bei der Lektüre der fraglichen Textstelle, die mehrere relativierende Begriffe und Ausdrücke wie "in einigen Fällen", "z. B.", "normalerweise" und "in der Regel" enthielt, das aus dem ursprünglichen Anspruch 1 gestrichene Merkmal nicht unmittelbar und eindeutig als zwingend notwendig erkannt hätte.

### 3.2 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen

In der Sache T 823/96 ging es darum, ob die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bereits eine Zusammensetzung offenbarte, die null Prozent eines UV-Absorbers enthält. Bei der Beantwortung dieser Frage galt es nach Auffassung der Kammer den gesamten Inhalt der Anmeldung zu berücksichtigen und nicht nur einzelne Teile der Beschreibung, auf die sich der Beschwerdeführer stützte.

Die Kammer stellte ferner fest, daß unter einer "impliziten Offenbarung" nicht ein Sachverhalt zu verstehen ist, der nicht zum technischen Informationsgehalt eines Dokuments gehört, von diesem aber möglicherweise nahegelegt wird. Als "implizite Offenbarung" ist danach nur etwas anzusehen, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt wird, sich aber klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen ergibt. Demnach muß das allgemeine Fachwissen zwar bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens womöglich nahelegt. Diese beiden Fragen müssen vielmehr streng getrennt werden. Die Kammer befand daher entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers,

disclosed invention. In view of these considerations, the deleted feature of the originally filed claim 1, suggesting the need for stepwise raising of the amount of polymer to be added if the amount of cationic binder were reduced from a value just above 0.5% to a value just below the said value, appeared to be inconsistent with the teaching of the original application. In any case, the skilled reader would not immediately and unambiguously recognise, from the passage containing several relative terms and expressions such as "in some instances", "eg", "normally" and "usually", that the feature as deleted from the original claim 1 was a mandatory feature.

### 3.2 Derivability of amendments from application as filed

In T 823/96 the board found that, in examining the question whether or not a composition containing zero percent of a UV absorber was disclosed in the application as originally filed, it was necessary to take account of the whole content of the application; the assessment could not be based solely on the isolated parts of the description relied upon by the appellants.

The board also observed that the term "implicit disclosure" should not be construed to mean matter which does not belong to the content of the technical information provided by a document but may be rendered obvious on the basis of that content. The term "implicit disclosure" relates solely to matter which is not explicitly mentioned but is a clear and unambiguous consequence of what is explicitly mentioned. Therefore, whilst common general knowledge must be taken into account in deciding what is clearly and unambiguously implied by the explicit disclosure of a document, the question of what may be rendered obvious by that disclosure in the light of common general knowledge is not relevant to the assessment of what is implied by the disclosure of that document. On the contrary, these two questions must be strictly separated.

instruction, en vue de trouver plus facilement la quantité optimale de polymères cationiques, ou un mode de réalisation avantageux de l'invention initialement divulguée. Compte tenu de ces considérations, la caractéristique supprimée de la revendication 1 initialement déposée, qui suggérait d'augmenter progressivement la quantité de polymères à ajouter, au cas où la quantité de liant cationique passerait d'une valeur légèrement supérieure à 0,5% à une valeur légèrement inférieure, semblait plutôt être en contradiction avec l'enseignement de la demande initiale. En tout état de cause, la chambre a estimé que l'homme du métier ne déduirait pas immédiatement et sans ambiguïté dudit passage que la caractéristique supprimée de la revendication 1 initiale était obligatoire, compte tenu des expressions et termes relatifs qu'il contenait, tels que "dans certains cas", "par ex.", "normalement" et "habituellement".

### 3.2 Déduction des modifications des pièces initiales de la demande

Dans l'affaire T 823/96, la chambre a estimé que lorsqu'il s'agissait de savoir si une composition contenant 0% d'un absorbeur d'UV était ou non divulguée dans la demande telle que déposée, il convenait de prendre en considération le contenu intégral de cette demande, et pas uniquement les parties isolées de la description sur lesquelles s'était fondé le requérant.

La chambre a également fait observer que l'expression "divulgaration implicite" ne devait pas être interprétée comme couvrant des éléments qui ne font pas partie des informations techniques fournies par un document, mais qu'elle s'entendait des éléments susceptibles de découler à l'évidence du contenu de ces informations. Selon la chambre, cette expression porte uniquement sur des éléments qui ne sont pas explicitement mentionnés, mais qui découlent clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Par conséquent, s'il convient de prendre en considération les connaissances générales, afin de déterminer ce qu'implique clairement et sans ambiguïté la divulgation explicite d'un document, la question de savoir ce qui peut découler à l'évidence de cette divulgation à la lumière des connaissances générales n'est en



daß das allgemeine Fachwissen in der angefochtenen Entscheidung nicht unterschätzt worden war.

Im Verfahren **T 749/94** gab es in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine ausdrückliche Offenbarung, auf die eine Änderung hätte gestützt werden können. Daher war eine inhaltliche Analyse der technischen Lehre der ursprünglichen Anmeldung notwendig, um zu klären, ob der Anspruchsgegenstand unmittelbar und eindeutig der Anmeldung zu entnehmen war. Eine solche Analyse konnte allerdings nur vorgenommen werden, wenn klar war, was der Anspruch besagte. Deshalb prüfte die Kammer den Anspruch zunächst gemäß Artikel 84 EPÜ auf seine Klarheit, bevor sie die Zulässigkeit der Änderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ beurteilte.

## B. Artikel 123 (3) EPÜ

### 1. Wechsel der Anspruchskategorie

In der Sache **T 134/95** war die im Patent beanspruchte Vorrichtung, ein "Behälter zur medizinischen Verwendung", für die getrennte Aufnahme von drei verschiedenen vorgegebenen Verbindungen und deren Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung gedacht. Der Patentschutz erstreckte sich demnach auf die Vorrichtung und zwangsläufig zumindest auch auf ihre Verwendung zur Aufbewahrung und späteren Mischung. Durch Änderungen wurde der Anspruch zu einem Verwendungsanspruch für den Behälter, der die Vorrichtung als solche nicht mehr schützte.

Die Kammer schickte zunächst voraus, daß die sogenannten Vorrichtungserfindungen für einen ganz bestimmten Zweck gedacht sind und in der Regel nicht für andere Zwecke eingesetzt werden können, und stellte dann fest, daß der Wechsel der Anspruchskategorie, d. h. die Umstellung von Ansprüchen für einen Behälter auf Ansprüche für dessen Verwendung, im vorliegenden Fall zu einer Einschränkung des Schutzbereichs führte. Die Änderung war somit zulässig.

Dabei lehnte sich die Kammer an die Entscheidung **G 2/88** (ABI. EPA 1990, 93) an, in der die Große Beschwerdekammer zwischen zwei Kategorien von Verwendungsansprüchen unter-

The board therefore did not agree with the appellants' submission that the decision under appeal was based on an underestimation of the common general knowledge.

In **T 749/94** there was no expressis verbis disclosure in the application as filed which could form the basis of an amendment. Consequently, a substantive analysis of the technical teaching of the application as filed was required to determine whether or not the claimed subject-matter could be derived from the application in a direct and unambiguous way. This analysis could only be performed if it was clear what the claim meant. Before assessing the compliance of amendments with Article 123(2) EPC, the board therefore investigated whether the claim was clear within the meaning of Article 84 EPC.

## B. Article 123(3) EPC

### 1. Change of claim category

In **T 134/95** a patent had been granted in respect of a "container for medical use". The claimed apparatus was designed to permit the separate storage and the mixing, at the time of use, of three predefined and different compounds. The protection conferred therefore related to the apparatus and, necessarily, to its use at least for the purposes of storage and mixing. After amendment, the claim became a use claim, covering only the use of the container and no longer protecting the apparatus as such.

Having pointed out that inventions of this kind were designed with a particular object in mind and could not normally be used for other purposes, the board noted that in this case, the change of category, replacing the granted claim with a claim for the use of the container, had the effect of limiting the scope of protection. The amendment was therefore allowable.

The board also applied the distinction drawn in **G 2/88** (OJ EPO 1990, 93), where the Enlarged Board differentiated between two categories of use claim: on the one hand, the use of a

revanche pas pertinente pour apprécier ce qu'implique la divulgation de ce document. Au contraire, il y a lieu de bien séparer ces deux questions. Aussi la chambre n'a-t-elle pas souscrit à l'argument du requérant, selon lequel les connaissances générales avaient été sous-estimées dans la décision entreprise.

Dans l'affaire **T 749/94**, la demande telle que déposée ne contenait aucune divulgation expresse susceptible de constituer la base à une modification. Il fallait donc analyser le contenu de l'enseignement technique de la demande telle que déposée, afin de déterminer si l'objet de la revendication pouvait ou non être déduit directement et sans ambiguïté de ladite demande. Or, une telle analyse n'était possible que si le sens de la revendication était clair. En conséquence, avant d'apprécier si les modifications satisfaisaient aux dispositions de l'article 123(2) CBE, la chambre a examiné si la revendication était claire, conformément à l'article 84 CBE.

## B. Article 123(3) CBE

### 1. Changement de catégorie de revendication

Dans l'affaire **T 134/95**, le dispositif revendiqué par le brevet délivré, "récipient à usage médical", était conçu pour permettre le stockage séparé ainsi que le mélange, au moment de l'emploi, de trois composés prédéfinis et différents. La protection conférée portait donc sur le dispositif et, nécessairement, au moins sur son utilisation aux fins du stockage, puis du mélange. Après modification, la revendication était une revendication d'utilisation du récipient, qui ne protégeait plus le dispositif en tant que tel.

La chambre, après avoir rappelé que les inventions dites de dispositif sont conçues dans un but bien particulier et ne peuvent normalement pas être utilisées à d'autres fins, a relevé qu'en l'occurrence, le changement de catégorie des revendications de brevet portant sur un récipient en revendications d'utilisation dudit récipient avait pour effet de restreindre l'étendue de la protection. Par conséquent, ce changement était admissible.

Par ailleurs, la chambre a fait application de la distinction de catégories opérée dans la décision **G 2/88** (JO OEB 1990, 093), à savoir que la Grande Chambre distingue deux

scheidet, nämlich der Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer Wirkung oder eines Ergebnisses und der Verwendung eines Gegenstands zur Herstellung eines Erzeugnisses. Bei der zweiten Kategorie liegt nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer eine Erweiterung des Schutzbegehrens vor, die gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstößt.

Im vorliegenden Fall befand die Kammer entgegen dem Vorbringen der Einsprechenden, die "Herstellung einer Infusionslösung" zu erkennen vermeinten, daß die Verwendung des Behälters nicht zur Herstellung eines Erzeugnisses führte, sondern vielmehr auf zwei aufeinander folgende Handhabungsschritte abzielte (nämlich zunächst die gesonderte, sterile Aufbewahrung der drei Lösungen und dann deren sterile Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung), wie dies bereits ausdrücklich im Anspruch des erteilten Patents ausgeführt worden war (wonach Innenraumteile zur getrennten Aufnahme der drei Lösungen und deren anschließender Mischung unmittelbar vor der Anwendung dienen). Die Erfindung sollte dafür sorgen, daß alle drei Lösungen die Aufbewahrungsphase intakt überstehen (und erst unmittelbar vor der Anwendung gemischt werden, so daß sich die Mischung nicht vorzeitig verändert). Die beiden Verfahrensschritte bewirkten also keineswegs eine Veränderung der Ausgangslösungen zur Herstellung eines Erzeugnisses.

Die Kammer stufte die Verwendung daher als "Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer Wirkung oder eines Ergebnisses" ein und hielt den Wechsel der Anspruchskategorie vor diesem Hintergrund für zulässig.

In der Sache **T 279/93** stellte die Kammer fest, daß ein Anspruch für die Verwendung einer Verbindung A in einem Verfahren zur Herstellung der Verbindung B keinen breiteren Schutzbereich hat als ein Anspruch für ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung B aus der Verbindung A. Der vorliegende Anspruch 1 war auf die Verwendung einer ersten Verbindung in einem Verfahren zur Herstellung einer zweiten Verbindung gerichtet. In der Entscheidung G 2/88 wurde bereits früher ausgeführt, daß es im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen), gibt (s. Nr. 2) und daß die technischen Merkmale eines Anspruchs für eine Tätigkeit die physischen Schritte sind, die diese Tätigkeit definieren (s. Nr. 2.5). Im

physical entity to achieve an effect or result, and on the other, the use of a physical entity to produce or prepare a product. In the opinion of the Enlarged Board, use claims of the latter type would lead to an extension of the protection conferred, in contravention of Article 123(3) EPC.

Contrary to the opponents' allegation that a "drip solution" was obtained, the board concluded that the use of the container did not lead to the manufacture of a product; on the contrary, its purpose was to carry out two successive handling operations (the separate and sterile storage of each of the three solutions, and then the sterile compound mixing of these solutions at the time when they were administered) as explicitly stated in the granted claim (in respect of compartments for "separate storage and subsequent mixing, immediately before use" of the three solutions). The intended purpose was to conserve each of the three solutions during the storage phase (and to mix them immediately before use, avoiding any premature change of the mixture). The two stages of the process therefore in no way had the effect of modifying the starting solutions with a view to obtaining or manufacturing a product.

This use therefore fell into the category "use of a physical entity to obtain an effect or result", and on this basis the change of category was allowable.

In **T 279/93** the board found that a claim to the use of a compound A in a process for preparing compound B has no broader scope than a claim to a process for preparing compound B from compound A. Claim 1 of the contested patent was directed to the use of a first compound in a process for preparing a second compound. It had already been stated in G 2/88 (see point 2.2) that there are basically two different types of claim, namely a claim to a physical entity (eg product, apparatus) and a claim to a physical activity (eg method, process, use) and (see point 2.5) that the technical features of a claim to an activity are the physical steps which define such activity. In this case, the board considered that process claim 1 as filed, process claim 1 as granted and use claim 1 filed on appeal all related to the same physical steps, and that the claims were therefore of the same scope. On this view, the scope

catégories de revendication d'utilisation : l'utilisation d'un objet matériel pour l'obtention d'un effet ou d'un résultat et, d'autre part, l'utilisation d'un objet matériel pour l'obtention ou la préparation d'un produit. De l'avis de la Grande Chambre, la deuxième catégorie conduirait à une extension de la protection demandée, contraire à l'article 123(3) CBE.

Contrairement aux allégations des opposants qui soutenaient qu'il y avait "obtention d'une solution de perfusion", la chambre a conclu en l'espèce que l'utilisation du récipient ne conduisait pas à la fabrication d'un produit, mais avait au contraire pour objet deux opérations de manipulation successives (stockage séparé, stérile, de chacune des trois solutions, puis celle du mélange ternaire stérile, desdites solutions au moment de leur mise en oeuvre), comme cela était déjà expressément dit dans la revendication du brevet délivré (compartiments destinés "au stockage séparé puis au mélange subséquent, juste avant utilisation" des trois solutions). Le but recherché était de conserver l'intégrité de chacune des trois solutions pendant la phase de stockage (et de les mélanger juste avant emploi afin d'éviter une altération prématurée du mélange). Les deux étapes du procédé n'avaient donc nullement pour effet de modifier les solutions de départ en vue d'obtenir ou de fabriquer un produit.

Cette utilisation relevait donc de la catégorie "utilisation d'un objet matériel pour l'obtention d'un effet ou d'un résultat" et, à ce titre, le changement de catégorie était admissible.

Dans l'affaire **T 279/93**, la chambre a considéré qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé A dans un procédé en vue de préparer un composé B n'avait pas une portée plus large qu'une revendication relative à un procédé en vue de préparer un composé B à partir du composé A. La présente revendication 1 portait sur l'utilisation d'un premier composé dans un procédé en vue de préparer un second composé. Ainsi qu'il a déjà été énoncé dans la décision G 2/88 (cf. point 2.2), il existe deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (par ex. un produit ou un dispositif) et les revendications portant sur une activité physique (par ex. une méthode, un procédé ou une utilisation). En outre, toujours selon la décision G 2/88 (point 2.5), les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physi-

vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß sich der ursprünglich eingereichte Verfahrensanspruch 1, der Verfahrensanspruch 1 in der erteilten Fassung und der nun im Beschwerdeverfahren eingereichte Verwendungsanspruch 1 allesamt auf die gleichen physischen Schritte bezogen und somit alle denselben Umfang hatten. Hiervon ausgehend ergab sich aus dem Verwendungsanspruch also kein breiterer Schutzbereich als aus dem Verfahrensanspruch in der erteilten Fassung, so daß auch das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt war.

Im Verfahren **T 276/96** entschied die Kammer unter Berufung auf G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64), daß durch die Änderung eines Anspruchs vom Typ "Verfahren zur Herstellung des Gegenstands A unter Verwendung des Gegenstands B zur Erzielung der Wirkung C" in einen Anspruch nach dem Muster "Verwendung des Gegenstands B in einem Verfahren zur Herstellung des Gegenstands A zur Erzielung der Wirkung C" der Schutzbereich nicht erweitert werde, da Konkurrenten durch beide Formulierungen letztlich an derselben Tätigkeit gehindert würden – ob sie nun die spezielle Anodenkonstruktion nicht in einem elektrolytischen Abscheidungsverfahren zu einem bestimmten Zweck verwenden oder das elektrophoretische Beschichtungsverfahren nicht mit der besagten, demselben Zweck dienenden Anodenkonstruktion durchführen dürften.

### C. Regel 88 Satz 2 EPÜ

In der Sache **J 42/92** ging es um die Frage, ob nach Patenterteilung noch ein Antrag gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ gestellt werden kann. Die Kammer entschied, daß Änderungen der Beschreibung oder der Ansprüche nach Regel 88 EPÜ nur beantragt werden können, solange das Anmelde- oder Einspruchsverfahren läuft. De facto wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 97 (4) EPÜ an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Danach kann Regel 88 EPÜ nur noch in einem anhängigen Einspruchsverfahren angewandt werden. Im vorliegenden Fall war der Erteilungsbeschuß bereits wirksam geworden und kein Einspruch eingelegt worden. Daher

of protection conferred by this use claim was not broader than that conferred by the granted process claim, so that the requirement of Article 123(3) EPC was fulfilled.

In **T 276/96** the board decided in view of G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) that the change of claim of the type "Method of fabricating item A using item B providing effect C" to a claim of the type "Use of item B in a method of fabricating item A to provide effect C" did not extend the protection conferred, since with both formulations the same activity would be forbidden to competitors, who could neither use the specific anode structure in an electrodeposition process for a specific purpose nor carry out the electrocoating process using the said anode structure serving the said purpose.

### C. Rule 88, second sentence, EPC

In **J 42/92** the board had to decide whether a request under Rule 88, second sentence, EPC can be made after grant. It came to the conclusion that a request under Rule 88 EPC for amendments to the description or claims may only be filed during the pendency of application or opposition proceedings. Under Article 97(4) EPC, the decision to grant a European patent takes effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. After this date, Rule 88 EPC can only be applied while opposition proceedings are pending. In the case at issue, the decision to grant the patent had already taken effect, and no opposition had been filed. The appeal had therefore been dismissed, since the EPO had ceased to have jurisdiction

ques qui définissent l'activité en question. Dans la présente espèce, la chambre a estimé que la revendication de procédé 1 telle qu'initialement déposée, la revendication de procédé 1 du brevet tel que délivré et la revendication d'utilisation 1 déposée au stade du recours, portaient toutes sur les mêmes étapes physiques, et qu'elles avaient donc la même portée. Par conséquent, l'étendue de la protection conférée par cette revendication d'utilisation n'était pas plus large que celle conférée par la revendication de procédé du brevet tel que délivré. Il était donc satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 276/96**, la chambre a décidé au regard de la décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64), que le changement de la revendication de type "méthode en vue de fabriquer un objet A en utilisant un objet B qui produit l'effet C" en une revendication de type "utilisation d'un objet B dans une méthode en vue de fabriquer un objet A, dans le but de produire l'effet C" n'étendait pas la protection conférée, étant donné que ces deux formulations auraient pour effet d'interdire aux concurrents la même activité et qu'ils ne soient pas autorisés à utiliser dans un but défini l'anode spécifique dans un procédé d'électrodéposition ou à mettre en oeuvre le procédé d'électrodéposition en utilisant ladite anode dans le but précité.

### C. Règle 88, deuxième phrase CBE

Dans l'affaire **J 42/92**, la chambre était appelée à statuer sur la question de savoir si une requête formulée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE pouvait être présentée après la délivrance. Elle a conclu qu'une requête formulée au titre de la règle 88 CBE en vue de modifier la description ou les revendications pouvait uniquement être présentée tant que la procédure d'examen ou d'opposition était en instance. En vertu de l'article 97(4) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Après cette date, la règle 88 CBE ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procédure d'opposition en instance. Dans la présente espèce, la décision

wurde die Beschwerde zurückgewiesen, da das Europäische Patentamt zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr zur Prüfung eines Antrags nach Regel 88 EPÜ befugt war.

Nach Ansicht der Kammer spricht auch nichts dagegen, die Zulassung etwaiger Berichtigungen (nach dem Kriterium, ob sie für den Fachmann offensichtlich sind) dann, wenn kein Anmelde- oder Einspruchsverfahren beim EPA mehr anhängig ist, allein den nationalen Gerichten oder sonstigen Behörden zu überlassen, die rechtlich für Verfahren zuständig sind, in denen sich diese Frage stellen kann.

to consider a request under Rule 88 EPC at the time when the request was filed.

The board also pointed out that there is no reason why, once no application or opposition proceedings are pending before the EPO, decisions on the question of corrections (bearing in mind the requirement of obviousness to a skilled person) should not fall within the sole jurisdiction of the national courts or other authorities responsible for proceedings in which this question may arise.

de délivrer le brevet avait déjà pris effet et aucune opposition n'avait été formée. Le recours a donc été rejeté, au motif que l'Office européen des brevets avait cessé d'avoir compétence pour examiner une requête au titre de la règle 88 CBE, au moment où celle-ci avait été présentée.

La chambre a également relevé qu'elle ne voyait pas pourquoi, une fois que plus aucune procédure d'examen ou d'opposition n'est en instance devant l'OEB, la question des corrections (à savoir les corrections évidentes pour l'homme du métier) ne devrait pas être seulement tranchée par les juridictions nationales ou d'autres autorités ayant compétence dans les procédures où cette question est susceptible d'être soulevée.