

IV. PRIORITÄT

A. Identität der Erfindung

Das Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ, daß Vor- und Nachanmeldung dieselbe Erfindung betreffen, setzt einerseits voraus, daß die Merkmale der in der europäischen Anmeldung beanspruchten Erfindung im Prioritätsdokument deutlich offenbart sind (Artikel 88 (4) EPÜ). Andererseits müssen die Merkmale der Erfindung, die in der Prioritätsanmeldung offenbart ist, auch die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung kennzeichnen.

1. Offenbarung der beanspruchten Erfindung in der Voranmeldung

1.1 Implizite Offenbarung

In der Sache T 136/95 (ABI. EPA 1998, 198) erklärte die Kammer, daß bei der Beurteilung, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, auf den Fachmann abzustellen ist: Eine Patentanmeldung ist kein allgemeinverständlicher Text, der für die Allgemeinheit bestimmt ist; sie ist vielmehr ein für den Fachmann bestimmter Fachtext. Der Fachmann, auf den bei der Frage abzustellen ist, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, ist auch derjenige, der beurteilen muß, ob die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht bzw. ausreichend beschrieben ist. Allerdings zieht der Fachmann den Stand der Technik nicht, wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit heran, als er ihm aufgrund seiner normalen Kenntnisse bekannt ist, und mit diesem Wissen oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte kann er ermitteln, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt.

IV. PRIORITY

A. Identity of invention

The requirement under Article 87(1) EPC that the earlier application and the subsequent application relate to the same invention means on the one hand that the features of the invention claimed in the European application must be specifically disclosed in the priority document (Article 88(4) EPC). It also means that the features of the invention disclosed in the priority application must also characterise the invention claimed in the subsequent application.

1. Disclosure of the claimed invention in the earlier application

1.1 Implicit disclosure

In T 136/95 (OJ EPO 1998, 198), the board stated that identity of invention has to be assessed by reference to the skilled person. A patent application is a technical document, addressed to the skilled person, not a work intended for the general reader. The skilled person to whom reference must be made for the purpose of assessing identity of invention is the same as the person whose point of view forms the basis for assessing inventive step or deciding whether the description discloses the invention in a sufficiently clear and complete manner. However, as with the assessment of inventive step, he is not familiar with all the prior art, but only with those elements of it which form part of his general knowledge, and it is on the basis of this knowledge, or by carrying out simple operations derived from it, that he may infer whether or not there is identity of invention.

IV. PRIORITÉ

A. Identité de l'invention

L'exigence prévue à l'article 87(1) CBE, à savoir que la demande antérieure et la demande ultérieure doivent avoir trait à la même invention, présuppose d'une part que les éléments de l'invention revendiquée dans la demande européenne aient été révélés de façon précise dans le document de priorité (art. 88(4) CBE) et, d'autre part, que les éléments de l'invention exposée dans la demande établissant le droit de priorité caractérisent également l'invention revendiquée dans la demande ultérieure.

1. Divulgation de l'invention revendiquée dans la demande antérieure

1.1 Divulgation implicite

Dans l'affaire T 136/95 (JO OEB 1998, 198) la chambre a expliqué que c'est à l'égard de l'homme du métier que l'on doit apprécier l'identité d'invention : une demande de brevet n'est pas une oeuvre de vulgarisation destinée à un public quelconque ; elle est une oeuvre technique, destinée aux hommes du métier. L'homme du métier auquel il convient de se référer pour apprécier l'identité d'invention est le même que celui qui est chargé d'apprécier l'activité inventive ou le caractère suffisant de la description. Toutefois, l'homme du métier ne dispose pas, comme dans l'appréciation de l'activité inventive, de l'ensemble de l'état de la technique ; il ne dispose que des éléments de l'état de la technique entrant dans ses connaissances normales et c'est à l'aide de ce savoir ou en effectuant de simples opérations d'exécution qu'il peut déduire s'il y a ou non identité d'invention.

Die Kammer entschied, daß das Erfordernis, daß zwei Anmeldungen dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben müssen, flexibel auszulegen ist: Bestimmte in der späteren europäischen Anmeldung beanspruchte Merkmale brauchen in der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht ausdrücklich erwähnt zu sein, sofern sie der Fachmann der Prioritätsanmeldung mit seinem Fachwissen allein oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte entnehmen kann.

In diesem Fall wurde ein in der europäischen Patentanmeldung beanspruchtes strukturelles Merkmal von einem in der Prioritätsanmeldung beschriebenen allgemeinen funktionalen Merkmal gestützt.

1.2 Nichtoffenbarung eines wesentlichen Merkmals

In der Sache T 1054/92 vom 20.6.1996 enthielt der Anspruch 1 das Merkmal, daß das absorbierende Gebilde einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 % aufweist. Dieses Merkmal konnte nicht aus den Offenbarungen in der ersten und zweiten Prioritätsunterlage abgeleitet werden. Besagte Obergrenze wurde erst mit der dritten Prioritätsunterlage eingeführt.

Die Kammer konnte dem Gegenstand des Anspruchs 1 nur den dritten Prioritätstag zuerkennen: Gemäß dem Erfordernis, daß es sich um dieselbe Erfindung handeln muß, muß der Gegenstand der Ansprüche der europäischen Anmeldung in den Unterlagen der früheren Anmeldung als Ganzes eindeutig identifizierbar sein. Wenn ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung fehlt, für die ein europäisches Patent beantragt wird, dann besteht kein Prioritätsanspruch. Das Merkmal betreffend den Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 % ist ein solcher wesentlicher Bestandteil. Dies ging eindeutig aus der Erklärung in der Beschreibung hervor, daß "der Feuchtigkeitsgehalt des absorbierenden Gebildes weniger als 10 Gew.-% des trockenen absorbierenden Gebildes betragen muß, um sicherzustellen, daß das Gebilde im wesentlichen ungebunden bleibt". Außerdem wurde das betreffende Merkmal im Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung genannt und vom Beschwerdeführer im Prüfungsverfahren herangezogen, als er versuchte, den Gegenstand dieses Anspruchs vom angeführten Stand der Technik zu unterscheiden.

Die Sache T 1054/92 war nicht vergleichbar mit der Sache T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557 – Snack-Produkt), in der entschieden wurde, daß ein

The board came to the conclusion that it was necessary to give some flexibility to the requirement for identity of invention between the two applications. Some features claimed in the European application need not be expressly mentioned in the previous application whose priority is claimed, provided that the skilled person is able, purely on the basis of his knowledge or by performing simple operations to carry out the invention, to infer these features from the prior application.

In the case in question a structural feature claimed in the European patent application was supported by a general functional feature described in the prior application.

1.2 Non-disclosure of an essential feature

In T 1054/92 of 20.6.1996 claim 1 contained the feature that the absorbent structure had a moisture content of less than 10%. This feature could not be derived from the disclosures in the first and second priority documents. Said upper limit was only introduced by the third priority document.

The board could accord to the subject-matter of claim 1 only the third priority date. Pursuant to the requirement of identity of invention, the subject-matter of the claims of the European application must be clearly identifiable in the documents of the previous application as a whole. If any essential element of the invention for which a European patent was sought was missing, there was no right to priority. The feature concerning the moisture content of less than 10% was one such essential element. This was made clear by the statement in the description that "in order to ensure that the structure remains substantially unbonded the moisture content of the absorbent structure must be less than about 10% by weight of the dry absorbent structure". Furthermore, the relevant feature appeared in claim 1 as originally filed and was relied upon by the appellant in the examination proceedings when seeking to distinguish the subject-matter of this claim from cited prior art.

T 1054/92 was not comparable with the situation in T 73/88 (OJ EPO 1992, 557 – Snackfood), where it was held that a particular feature which could

La chambre a conclu qu'il y a lieu de tempérer par une certaine souplesse l'exigence d'identité d'invention entre les deux demandes : certaines caractéristiques revendiquées dans la demande européenne ultérieure peuvent ne pas être expressément mentionnées dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, pourvu que l'homme du métier puisse, à l'aide de ses seules connaissances ou en effectuant de simples opérations d'exécution, les déduire de la demande prioritaire.

En l'espèce, un élément structurel revendiqué dans la demande de brevet européen avait été étayé par un élément fonctionnel général décrit dans la demande fondant le droit de priorité.

1.2 Non-divulgence d'un élément essentiel

Dans l'affaire T 1054/92, en date du 20.6.1996, la revendication 1 contenait la caractéristique selon laquelle la structure absorbante avait un degré d'humidité inférieure à 10 %. Cette caractéristique ne pouvait pas être déduite des exposés figurant dans le premier et le deuxième documents fondant le droit de priorité. Le plafond précité n'était introduit que par le troisième document de priorité.

La chambre n'a pu attribuer à l'objet de la revendication 1 que la date conférée par le troisième document de priorité : l'exigence d'identité de l'invention veut que l'objet des revendications de la demande européenne se dégage clairement de l'ensemble des pièces de la demande antérieure. Si un élément essentiel de l'invention pour lequel une demande de brevet européen a été déposée manque, il n'y a aucun droit de priorité. La caractéristique relative au degré d'humidité inférieure à 10 % était un de ces éléments essentiels. C'est ce qu'a fait clairement apparaître la déclaration figurant dans la description, à savoir : "pour faire en sorte que la structure reste en grande partie non agglomérée, le degré d'humidité de la structure absorbante doit être inférieur à 10 % en poids de la structure absorbante sèche". En outre, la caractéristique pertinente est apparue dans la revendication 1 telle que déposée initialement, et le requérant s'est fondé sur elle au cours de la procédure d'examen, lorsqu'il a tenté de distinguer l'objet de cette revendication de l'état de la technique cité.

L'affaire T 1054/92 n'était pas comparable avec le cas T 73/88 (JO OEB 1992, 557 – Aliment à croquer), où la chambre avait considéré qu'une

bestimmtes Merkmal, das in der relevanten Prioritätsunterlage nicht gefunden werden konnte, nicht in Zusammenhang mit dem Wesen und der Art der offenbarten Erfindung stand, so daß das Fehlen dieses Merkmals keinen Prioritätsverlust zur Folge hatte. Die im vorliegenden Fall zuständige Kammer war der Überzeugung, daß das Erfordernis, daß das beanspruchte Gebilde weniger als 10 Gew.-% Feuchtigkeit enthält, für Wesen und Art dieses Gebildes von Bedeutung ist.

1.3 Routineauswahl

In der Sache T 364/95 wurden zwei Merkmale des Anspruchs der europäischen Anmeldung in der Prioritätsunterlage nicht erwähnt. Unter Verweis auf die Entscheidung T 581/89 befand die Kammer allerdings, daß diese Merkmale keine erfinderische Bedeutung haben, sondern nur übliche einer Werkstatt offenstehende Möglichkeiten sind, die Erfindung auszuführen, nachdem das entscheidende erfinderische Merkmal erkannt worden ist. Für den Fachmann handelt es sich lediglich um eine im wesentlichen triviale Routineauswahl, die ihm wohlbekannt ist und keinen Beitrag zur Erfindung als solcher leistet. Daher war der Prioritätsanspruch zulässig.

Die Einführung dieser Merkmale in die Ansprüche hatte nur zur Folge, den Schutzzumfang gegenüber demjenigen zu begrenzen, der auf der Grundlage der Offenbarung der Prioritätsunterlage hätte erzielt werden können, und änderte nichts an Wesen und Art der Erfindung. Die Kammer zog eine Parallele zur Begründung in G 1/93, in der die Große Beschwerdekammer befunden hatte: Wenn ein hinzugefügtes Merkmal lediglich einen Teil des früheren Gegenstands vom Schutzzumfang ausschließt, dann verhilft seine Hinzufügung dem Anmelder nicht zu einem ungerechtfertigten Vorteil und seine Einführung stellt keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar.

1.4 Auswahl aus generischer Formel

In der Sache T 77/97 betrafen die beiden abhängigen Ansprüche 4 und 5 der europäischen Patentanmeldung einzelne Verbindungen, die unter die mit der generischen Formel des Anspruchs 1 definierte Gruppe fielen. Der Anspruch 3 des Prioritätsdokuments definierte mit einer generischen Formel eine Gruppe von vier chemischen Verbindungen, u. a. auch

not be found in the relevant priority document was not related to the character and nature of the invention disclosed, so that the absence of this feature did not cause loss of priority. The board was convinced that the requirement that the claimed structure contain less than 10% by weight of moisture was essentially related to the character and nature of that structure.

1.3 Routine choice

In T 364/95 two features of the claim in the European application were not mentioned in the priority document. However, referring to T 581/89, the board found that these features had no inventive significance but were natural workshop ways of carrying out the invention once the key inventive feature had been appreciated. They were nothing more than routine choices for the skilled person, essentially trivial, well-known to him and made no contribution to the invention as such. Therefore the claim to priority was allowable.

The effect of the introduction of those features into the claims was merely to limit the extent of protection compared with the extent of protection which could have been attained based on the disclosure of the priority document, and did not change the character and nature of the invention. The board drew a parallel with the reasoning in G 1/93, in which the Enlarged Board of Appeal found that if an added feature merely excluded part of the former subject-matter from the scope of protection, then adding it did not give any unwarranted advantage to the applicant and its introduction did not contravene Article 123(2) EPC.

1.4 Selection from generic formula

T 77/97 related to a case in which two dependent claims 4 and 5 of a European application related to individual compounds which were part of the group defined by the generic formula of claim 1. Claim 3 of the priority document defined by means of a generic formula a group of four chemical compounds, including the compounds according to the two

caractéristique particulière, introuvable dans le document de priorité pertinent, n'avait aucun rapport avec le caractère et la nature de l'invention exposée, de sorte que l'absence de cette caractéristique n'entraînait aucune perte de priorité. En l'espèce par contre, la chambre était convaincue que l'exigence selon laquelle la structure revendiquée devait contenir moins de 10 % en poids d'humidité, se rapportait essentiellement au caractère et à la nature de cette structure.

1.3 Choix par routine

Dans la décision T 364/95, deux caractéristiques de la revendication figurant dans la demande européenne n'avaient pas été mentionnées dans le document établissant le droit de priorité. En se référant toutefois à la décision T 581/89, la chambre a estimé que ces caractéristiques n'avaient aucune portée inventive, mais qu'elles étaient des moyens naturels d'atelier pour exécuter l'invention une fois que la caractéristique inventive essentielle avait été appréciée. Ces caractéristiques n'étaient rien de plus que des paramètres choisis par routine pour l'homme du métier, essentiellement insignifiants, bien connus de lui et ne contribuant nullement à l'invention proprement dite. Par conséquent, la revendication de priorité était admissible.

L'introduction de ces caractéristiques dans les revendications avait simplement pour effet de limiter l'étendue de la protection par rapport à l'étendue de la protection qui aurait pu être obtenue sur la base de l'exposé du document de priorité, et n'a nullement modifié le caractère et la nature de l'invention. La chambre a fait le parallèle avec le raisonnement tenu dans la décision G 1/93, où la Grande Chambre de recours avait estimé que si une caractéristique ajoutée excluait simplement de l'étendue de la protection une partie de l'ancien objet, l'ajout de cette caractéristique ne procure pas d'avantage injustifié au demandeur, et son introduction ne va pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

1.4 Choix à partir d'une formule générique

T 77/97 concernait un cas où deux revendications dépendantes 4 et 5 de la demande européenne concernaient des composés individuels tombant dans le groupe défini par la formule générique de la revendication 1. La revendication 3 du document de priorité définissait par une formule générique un groupe de quatre composés chimiques, entre

die Verbindungen der beiden Ansprüche 4 und 5 der späteren europäischen Anmeldung.

Die Kammer räumte ein, daß das Prioritätsdokument ausreichende Informationen enthält, so daß der Fachmann die vier chemischen Verbindungen problemlos nach der generischen Formel seines Anspruchs 3 herstellen kann. Trotzdem kann diese positive Schlußfolgerung nicht automatisch zur Anerkennung der Priorität in Zusammenhang mit den betreffenden Ansprüchen 4 und 5 führen. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 409/90 (ABI. EPA 1993, 40) erklärte die Kammer, die Tatsache allein, daß ein Anspruch in einem Prioritätsdokument so breit ist, daß er auch einen konkreten, in einer späteren Anmeldung erstmals eingereichten Gegenstand umfaßt, ist kein hinreichender Beweis dafür, daß der später angemeldete Gegenstand bereits im Prioritätsdokument offenbart worden ist oder daß Ansprüche in der nachfolgenden Anmeldung auf der Grundlage des später angemeldeten Gegenstands dieselbe Erfindung definieren, die Gegenstand des Prioritätsdokuments ist. Es reicht nicht aus festzustellen, daß die fraglichen Verbindungen unter den Umfang der Ansprüche der früheren Anmeldung fallen und daß sie problemlos gemäß den in dieser Anmeldung enthaltenen Informationen hergestellt werden können.

Der in Artikel 87 (1) EPÜ verwendete Ausdruck "derselben Erfindung" ist in Einklang mit den Erfordernissen des Artikels 88 (2) bis (4) EPÜ auszulegen. Bevor über den Prioritätsanspruch entschieden werden kann, sind zunächst **die Merkmale festzustellen**, für die diese Priorität beansprucht wird, und es ist die Frage zu klären, ob diese Merkmale der Erfindung im Prioritätsdokument **deutlich offenbart** sind. Bei der Bestimmung der Merkmale, für die die Priorität beansprucht wird, kann man sich nicht auf die Merkmale beschränken, die notwendig sind, um diese Gegenstände vom Stand der Technik zu unterscheiden. Ganz im Gegenteil müssen auch alle Merkmale berücksichtigt werden, die erforderlich sind, um diese Gegenstände deutlich zu definieren.

Der Anmelder beanspruchte das Prioritätsrecht nicht nur für das Merkmal, das alle beanspruchten Verbindungen in allen Ansprüchen der europäischen Patentanmeldung vom Stand der Technik unterscheidet, sondern auch für die bestimmte Kombination der einzelnen Substituenten, die die konkreten chemischen Verbindungen deutlich definieren. Daher war zu prüfen, ob diese Merkmale in ihrer

claims 4 and 5 of the subsequent European application.

The board acknowledged that the priority document contained sufficient information for a skilled person to obtain without difficulty the four chemical compounds according to the generic formula of claim 3. However, this affirmative conclusion could not automatically lead to the recognition of the priority in relation to claims 4 and 5 concerned. With reference to decision T 409/90 (OJ 1993, 40), the board pointed out that the fact that a claim in a priority document is broad enough to cover specific subject-matter disclosed for the first time in a subsequent application cannot by itself be sufficient evidence that such subject-matter has already been disclosed in the priority document, nor that the claims relating to this subject-matter in the subsequent application define the same invention as the one which is the subject of the priority document. It is not sufficient to establish that the compounds concerned fall within the scope of the claims of the previous application, and that they can be prepared without difficulty in accordance with the information contained in this application.

The expression "the same invention" as used in Article 87(1) EPC must be interpreted in conformity with the requirements of Article 88(2) to (4) EPC. Before a decision on the claimed priority can be taken, it is first necessary to **establish the elements** for which this priority is being claimed and whether these elements of the invention are **revealed in a precise manner** in the priority document. These elements for which priority is claimed should not be restricted to the elements needed to distinguish these objects from the prior art. On the contrary, all the elements required to define these objects precisely must also be taken into consideration.

The applicant claimed the right of priority not only in respect of the element which distinguished all the compounds claimed in all the claims of the European application from the prior art, but also in respect of the specific combination of individual substituents which precisely defined the actual chemical compounds. It was therefore necessary to examine whether these elements, this set of

autres les composés selon les deux revendications 4 et 5 de la demande européenne ultérieure.

La chambre a admis que le document de priorité contenait suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse obtenir sans aucune difficulté les quatre composés chimiques selon la formule générique de sa revendication 3. Cependant, cette conclusion positive ne pouvait pas automatiquement conduire à la reconnaissance de la priorité en relation avec les revendications 4 et 5 en cause. Se référant à la décision T 409/90 (JO 1993, 40), la chambre a expliqué que, si une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir l'objet spécifique divulgué pour la première fois dans une demande ultérieure, cela ne prouve pas pour autant que l'objet de la demande déposée ultérieurement ait déjà été divulgué dans le document de priorité, ni que les revendications relatives à cet objet figurant dans la demande ultérieure définissent la même invention que celle qui fait l'objet du document de priorité. Il ne suffit pas de constater que les composés en question tombent sous la portée des revendications de la demande antérieure, et qu'ils peuvent être préparés sans difficulté selon les informations contenues dans cette demande.

L'expression "la même invention" utilisée dans l'art. 87(1) CBE doit être interprétée en conformité avec les exigences de l'art. 88(2) à (4) CBE. Avant qu'une décision sur la priorité revendiquée puisse être prise, il faut d'abord **établir les éléments** pour lesquels cette priorité est revendiquée et si ces éléments de l'invention sont **révélés d'une façon précise** dans le document de priorité. Lorsqu'on détermine les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée on ne saurait se limiter à déterminer les éléments nécessaires à distinguer ces objets de l'art antérieur. Bien au contraire, il faut également prendre en considération tous les éléments qui sont nécessaires pour définir ces objets de façon précise.

Le demandeur revendiquait le droit de priorité non seulement pour l'élément qui distinguait de l'art antérieur tous les composés revendiqués dans toutes les revendications de la demande européenne, mais également pour la combinaison spécifique des substituants individuels définissant de façon précise des composés chimiques concrets. Il fallait donc examiner si ces éléments, cet ensem-

Gesamtheit in den Unterlagen der früheren Anmeldung deutlich offenbart waren, wie es Artikel 88 (4) EPÜ fordert.

Vom rein begrifflichen Inhalt der Definitionen ist ihr Informationsgehalt im Sinne einer konkreten technischen Lehre streng zu trennen. Im vorliegenden Fall waren alle Verbindungen der Ansprüche 4 und 5 der europäischen Anmeldung Teil des "rein konzeptuellen Inhalts" des Anspruchs 3 des Prioritätsdokuments, aber sie gehörten trotzdem nicht zu seiner konkreten Lehre.

Es gab keine Übereinstimmung der technischen Lehre des Anspruchs 3 der Prioritätsanmeldung mit der der Ansprüche 4 und 5 der europäischen Anmeldung, da die Offenbarung einer Gruppe chemischer Verbindungen gerade nicht einer Liste oder Tabelle entspricht, in der einzelne chemische Verbindungen aufgezählt werden (vgl. T 7/86, ABI. EPA 1988, 381; T 12/81, ABI. EPA 1982, 296). Es steht zwar außer Zweifel, daß das Prioritätsdokument tatsächlich eine sehr eng umgrenzte Gruppe als bevorzugt beschreibt, aber es unterscheidet nicht zwischen den vier Verbindungen dieser Gruppe und präzisiert auch nicht, daß die Formel des Anspruchs 3 als eine "gekürzte" Formulierung einer Liste oder Tabelle anzusehen ist, in der vier einzelne chemische Verbindungen aufgeführt sind.

Folglich genießen die Ansprüche 4 und 5 nicht das beanspruchte Prioritätsrecht.

2. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung in der Nachanmeldung

2.1 Implizite Merkmale der technischen Lehre

In T 809/95 trugen die Einsprechenden vor, im erteilten Anspruch 1 sei das Merkmal "dünnwandig" nicht enthalten, das in der ersten Prioritätsanmeldung als wesentlich offenbart sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, der erteilte Anspruch 1 gehe von einer "im Blasverfahren hergestellten, faltbaren" Kunststoff-Flasche aus, die Falten "zur Ermöglichung einer Volumenreduktion bei Ausübung eines auf die Wände von Hand ausgeübten Druckes" aufweise. Schon diese Beschreibung der Flasche impliziere die Notwendigkeit, daß die Flasche aus

features, had been revealed precisely by the documents of the prior application, as required by Article 88(4) EPC.

A strict distinction must be drawn between this purely intellectual content of the definitions and their information content in the sense of a specific technical teaching. In the case in point, each of the compositions of claims 4 and 5 of the European application was part of the "purely intellectual content" of claim 3 of the priority document, but for all that did not belong to its actual teaching.

There was no identity of technical content between claim 3 of the priority application and claims 4 and 5 of the European application as the disclosure of a group of chemical compounds is not exactly equivalent to a list or table showing individual chemical compounds (see T 7/86, OJ 1988, 381; T 12/81, OJ 1982, 296). Although there was no doubt that the priority document described a very narrow group as being preferred, it did not, however, distinguish between the four compounds of this group, and neither did it specify that the formula of claim 3 had to be considered as an "abridged" formulation of a list or table indicating four individual chemical compounds.

As a consequence, claims 4 and 5 could not be granted the claimed priority right.

2. Claiming the invention disclosed in the earlier application in the subsequent application

2.1 Implicit features of the technical teaching

In T 809/95, the opponents submitted that the "thin-walled" feature, which was disclosed in the first priority application as essential, was not contained in granted claim 1. The board of appeal was of the opinion that granted claim 1 was based on a "collapsible" plastic bottle "produced by the blow-moulding method" which had folds "to facilitate a reduction of volume upon the exertion of a pressure applied to the walls by hand". This description in itself implied that the bottle would have to be made from thin-walled plastic flexible enough to be collapsible by hand

ble de caractéristiques, étaient révélés de façon précise par les pièces de la demande antérieure, comme l'exige l'art. 88(4) CBE.

Il faut rigoureusement séparer du contenu purement conceptuel des définitions leur teneur en information au sens d'un enseignement technique concret. En l'espèce, chacun des composés des revendications 4 et 5 de la demande européenne faisait partie du "contenu purement conceptuel" de la revendication 3 du document de priorité, mais il n'appartenait pas pour autant à son enseignement concret.

L'identité de contenu technique entre la revendication 3 de la demande prioritaire et les revendications 4 et 5 de la demande européenne n'existait pas, car la divulgation d'un groupe de composés chimiques n'est justement pas équivalente à une liste ou un tableau énonçant des composés chimiques individuels (cf. T 7/86, JO 1988, 381 ; T 12/81, JO 1982, 296). Bien qu'il soit hors de doute que le document de priorité décrivait en effet un groupe très étroit comme préféré, il ne distinguait cependant pas entre les quatre composés de ce groupe et ne précisait pas non plus que la formule de la revendication 3 devait être considérée comme une formulation "abrégée" d'une liste ou d'un tableau indiquant quatre composés chimiques individuels.

Par conséquent, les revendications 4 et 5 ne bénéficiaient pas du droit de priorité revendiqué.

2. Revendication, dans la demande ultérieure, de l'invention divulguée dans la demande antérieure

2.1 Caractéristiques implicites de l'enseignement technique

Dans la décision T 809/95, les opposants ont fait valoir que la caractéristique "à paroi mince", qui avait été divulguée comme étant essentielle dans la première demande de priorité, n'était pas contenue dans la revendication 1 telle que délivrée. La chambre de recours a considéré que la revendication 1 délivrée était basée sur une bouteille en matière plastique "pliable, produite par un procédé de soufflage" et présentant des plis "pour faciliter une réduction de volume lorsque la main exerce une pression sur ses parois". Cette seule description de la bouteille impliquait

einem derart flexiblen dünnwandigen Kunststoff bestehe, daß sie im leeren Zustand von Hand faltbar sei, wie es der unabhängige Anspruch 3 der ersten Prioritätsanmeldung verlange.

2.2 Fehlende Merkmale gegenüber der Voranmeldung

2.2.1 Auslassen unwesentlicher Merkmale

In T 809/95 machten die Einsprechenden bezüglich des Anspruchs 1 des Hilfsantrags geltend, daß der Anspruch nicht alle Merkmale enthalte, die der Fachmann aus der zweiten Prioritätsunterlage als wesentlich erkennen würde, mit der Folge, daß der Anspruch auf eine andere Erfindung gerichtet sei. Die Kammer stellte jedoch fest, die von den Einsprechenden vermißten Merkmale stünden in keinem erkennbaren engen Zusammenhang mit der in dieser Prioritätsunterlage gestellten Aufgabe. Diese Aufgabe werde nicht durch die fehlenden Merkmale gelöst, sondern durch andere, die alle im Anspruch 1 nach Hilfsantrag zu finden seien. Daher komme dem Gegenstand dieses Anspruchs die zweite Priorität zu.

2.2.2 Erweiterung gegenüber der Voranmeldung

In der Sache T 134/94 offenbarte die Prioritätsunterlage ein Verfahren, das unter bestimmten Bedingungen funktioniert, die als Merkmale (a) bis (d) bezeichnet waren. Die Erfordernisse (a) und (c) sind im erteilten Anspruch des angefochtenen Patents nicht erwähnt.

Die Kammer befand, daß dieser Anspruch kein Prioritätsrecht genießt. Da die Erfordernisse (a) und (c) nicht im erteilten Anspruch erwähnt sind, umfaßt der Schutzbereich der durch diesen Anspruch definierten Erfindung Bereiche, die gemäß der Prioritätsunterlage nicht zur Erfindung gehören. Somit ist die durch den erteilten Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die in der Prioritätsunterlage definierte: Zum Prioritätstag galt die der Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe nur dann als gelöst, wenn jede der Bedingungen (a) bis (d) erfüllt war; gemäß dem erteilten Anspruch 1 sind die Merkmale (a) und (c) nicht mehr notwendig für die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe.

when empty, as required by independent claim 3 in the first priority application.

2.2 Features missing with respect to the earlier application

2.2.1 Omission of non-essential features

In T 809/95, the opponents claimed with respect to claim 1 of the auxiliary request that the claim did not contain all the features which a skilled person would recognise as essential from the second priority document, with the result that the claim was directed to another invention. The board established, however, that the features which the opponents thought were missing were not connected in any recognisably close way with the problem put forward in this priority document. This problem was not solved by the missing features, but by other features, all of which could be found in claim 1 according to the auxiliary request. Thus the subject-matter of this claim was entitled to claim the second priority.

2.2.2 Extension over the earlier application

In T 134/94 the priority document disclosed a process which worked under specific conditions indicated as features (a) to (d). Requirements (a) and (c) did not appear in the granted claim of the patent in suit.

The board held that this claim was not entitled to priority. As requirements (a) and (c) did not appear in the granted claim the scope of the invention as defined thereby comprised areas which, according to the priority document, did not belong to the invention. Thus the invention defined by granted claim 1 was not the same as the invention defined in the priority document. On the priority date the technical problem underlying the invention was considered to be solved only if each of the conditions (a) to (d) was satisfied; according to granted claim 1 features (a) and (c) were no longer necessary for solving the problem underlying the invention.

déjà la nécessité de la fabriquer dans une matière plastique dont les parois minces soient tellement souples que l'on puisse la plier de la main lorsqu'elle est vide, comme l'exige la revendication 3 indépendante de la première demande de priorité.

2.2 Caractéristiques manquantes par rapport à la demande antérieure

2.2.1 Suppression de caractéristiques non essentielles

Dans l'affaire T 809/95, les opposants ont fait valoir, à propos de la revendication 1 de la demande auxiliaire, que cette revendication ne contenait pas toutes les caractéristiques que le deuxième document de priorité ferait apparaître comme étant essentielles aux yeux de l'homme du métier, avec pour conséquence que la revendication portait sur une autre invention. La chambre a néanmoins constaté que les caractéristiques non retrouvées par les opposants n'avaient aucun lien étroit perceptible avec le problème posé dans ce document de priorité. Ledit problème n'était pas résolu par les caractéristiques manquantes, mais bien par d'autres qui se trouvaient toutes dans la revendication 1 selon la demande auxiliaire. Par conséquent, il fallait attribuer la deuxième priorité à l'objet de cette revendication.

2.2.2 Extension par rapport à la demande antérieure

Dans le cas T 134/94, le document établissant la priorité exposait un procédé fonctionnant dans des conditions spécifiques mentionnées comme les caractéristiques a) à d). Les conditions a) et c) n'apparaissaient pas dans la revendication délivrée du brevet litigieux.

La chambre a estimé que cette revendication ne pouvait bénéficier du droit de priorité. Etant donné que les conditions a) et c) n'apparaissaient pas dans la revendication délivrée, l'étendue de l'invention telle que définie par elles comprenait des aspects qui, selon le document de priorité, ne faisaient pas partie de l'invention. Par conséquent, l'invention définie par la revendication 1 délivrée n'était pas la même que l'invention définie dans le document de priorité : en effet, à la date de priorité, le problème technique à la base de l'invention n'était considéré comme résolu que si chacune des conditions a) à d) était remplie, tandis que selon la revendication 1 délivrée, les caractéristiques a) et c) n'étaient plus nécessaires pour résoudre le problème à la base de l'invention.

Die Kammer argumentierte, die Meinung des Beschwerdegegners, daß der Prioritätsanspruch anerkannt werden sollte, wenn die Offenbarung der Prioritätsunterlage für die Ansprüche der späteren Anmeldung bzw. des späteren Patents neuheits-schädlich wäre ("Neuheitsprüfung"), habe weder im EPÜ noch in der Rechtsprechung des EPA eine Basis. Eine solche Position würde implizieren, daß wesentliche Merkmale einer Erfindung, die in einer Prioritätsunterlage offenbart wurden, in einer darauf gestützten späteren Anmeldung weggelassen werden können, ohne einen Prioritätsverlust zur Folge zu haben. Wenn aber ein wesentliches Merkmal einer Erfindung auf diese Weise weggelassen wird, dann handelt es sich nicht länger um dieselbe Erfindung, d. h. das Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ ist nicht erfüllt.

The board argued that the respondent's position, which was that the priority claim should be acknowledged whenever the disclosure of the priority document would destroy the novelty of the claims of the later application or patent ("novelty test"), had no basis either in the EPC or in the EPO case law. Such a position would imply that essential features of an invention disclosed in a priority document could be omitted in a later application based thereon without loss of priority right. However, if an essential feature of an invention was so omitted, the invention was no longer the same, ie the requirement of Article 87(1) EPC was not fulfilled.

La chambre a considéré que le point de vue de l'intimé selon lequel il faut reconnaître la revendication de priorité chaque fois que l'exposé du document de priorité détruit la nouveauté des revendications de la demande ultérieure ou du brevet ("test de nouveauté"), n'a de fondement ni dans la CBE, ni dans la jurisprudence de l'OEB. Un tel point de vue impliquerait que les caractéristiques essentielles d'une invention divulguées dans un document de priorité puissent être omises dans une demande ultérieure basée sur lui sans perte de droit de priorité. Cependant, si une caractéristique essentielle d'une invention est ainsi omise, l'invention n'est plus la même et l'exigence prévue à l'article 87(1) CBE n'est pas remplie.