



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

30. Juni 1982  
Jahrgang 5 / Heft 6

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

30 June 1982  
Year 5 / Number 6

**Journal officiel  
de l'Office  
européen des  
brevets**

30 juin 1982  
5<sup>e</sup> année / Numéro 6

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.2 vom  
28. Oktober 1981  
T 26/81\***

Anmelderin: Imperial Chemical  
Industries Limited.

Stichwort: "Behälter"

EPÜ Artikel 52, 82, 84, 111 ;  
Regeln 27 (1) d), 27 (2), 30

"Verstoß gegen die für den Inhalt  
der Beschreibung geltenden Regeln"  
— "Stützung der Ansprüche durch die  
Beschreibung" — "Beschreibung und  
technische Aufgabe" — "Die  
Erfindung löst mehr als eine Aufgabe"  
— "Einheitlichkeit der Erfindung" —  
"Technische Aufgabe und erfin-  
derische Tätigkeit"

*Leitsatz*

*Wenn die Erfüllung der — verbindlichen  
Vorschrift in Regel 27 (1) d) EPÜ un-  
möglich ist, wonach die Erfindung so  
Darzustellen ist, daß danach die tech-  
nische Aufgabe und deren Lösung ver-  
standen werden können, dann steht fest,  
daß keine Erfindung im Sinne des Arti-  
kels 52 EPÜ vorliegt; erkennt eine Prü-  
fungsabteilung jedoch an, daß ein unab-  
hängiger Anspruch eine patentfähige  
Erfindung definiert, muß es möglich  
sein, aus der Anmeldung eine technische  
Aufgabe abzuleiten. Deshalb kann das  
Erfordernis der Regel 27 (1) d) EPÜ nicht  
als gesondertes, von der erfinderischen  
Tätigkeit unabhängiges formales Kri-  
terium aufgestellt werden.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Anmeldung wurde am 1. August  
1978 eingereicht\*\*. Die Prüfungsab-

\* Übersetzung

\*\* Patentanmeldung Nr 78 300 221.5

**DECISIONS OF THE  
BOARDS OF APPEAL**

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.2.2 dated  
28 October 1981  
T 26/81**

Applicant: Imperial Chemical  
Industries Limited

Headword: "Containers"

EPC Articles 52, 82, 84, 111;  
Rules 27 (1) (d), 27 (2), 30.

"Violation of the Rules governing the  
content of the description" —  
"Support of the claims by the  
description" — "Description and  
technical problem" — "Invention  
solves more than one problem" —  
"Unity of invention" — "Technical  
problem and inventiveness"

*Headnote*

*If it is impossible to satisfy the require-  
ment of Rule 27 (1) (d) EPC that the in-  
vention should be disclosed in such  
terms that the technical problem and its  
solution can be understood, a require-  
ment, which is of a mandatory charac-  
ter —, then it will be clear that an in-  
vention within the meaning of Article 52  
EPC does not exist; but if it is accepted  
by an Examining Division that an in-  
dependent claim defines a patentable  
invention, it must be possible to derive a  
technical problem from the application.  
Thus, the requirement of Rule 27 (1) (d)  
EPC can not be set up as a separate  
formal criterion independent of inven-  
tiveness.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The application was filed on 1 August  
1978\*\*. The Examining Division refused

\*\* Application No. 78 300 221. 5

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.2 du  
28 octobre 1981  
T 26/81\***

Demandeur: Imperial Chemical  
Industries Limited

Référence: "Récipients"

Articles 52, 82, 84 et 111;  
règles 27 (1) d), 27 (2) et 30 de la CBE

"Non-observation des règles régissant  
le contenu de la description" — "La  
description, fondement des revendica-  
tions" — "Description et problème  
technique" — "L'invention résout plus  
d'un problème" — "Unité d'invention"  
— "Problème technique et activité  
inventive"

*Sommaire*

*S'il est impossible de satisfaire à la pres-  
cription de la règle 27 (1) d) de la CBE  
stipulant que l'invention doit être exposée  
dans des termes permettant la com-  
préhension du problème technique et de  
sa solution, — prescription qui revêt  
un caractère contraignant —, il apparaît  
alors qu'il n'y a pas invention au sens  
de l'article 52 de la CBE; mais si la  
Division d'examen admet qu'une reven-  
dication indépendante définit une in-  
vention brevetable, il doit être possible  
de déduire le problème technique de la  
demande. Dans ce cas, la prescription  
de la règle 27 (1) d) de la CBE ne peut  
être érigée en critère formel, distinct  
et indépendant de l'activité inventive.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande a été déposée le 1<sup>er</sup> août  
1978 \*\*. La Division d'examen a rejeté la

\* Traduction

\*\* Demande de brevet européen n° 78 300 221.5.

teilung wies sie durch Entscheidung vom 16. März 1981 zurück. Der Entscheidung lagen der am 11. August 1980 eingereichte geänderte Anspruch 1, die am 17. November 1979 eingereichten geänderten Ansprüche 2 bis 12, die am selben Tag eingereichte geänderte Beschreibung, die am 1. August 1978 eingereichten Zeichnungen und die am 17. November 1979 eingereichten geänderten Zeichnungen zugrunde. Anspruch 1 bezieht sich auf einen durch einen Deckel verschließbaren Behälter. Die beanspruchte Erfindung ist durch die geometrische Struktur des Behälters gekennzeichnet.

Der unabhängige Anspruch 9 bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Behälters nach Anspruch 1.

Der unabhängige Anspruch 11 bezieht sich auf einen Kern, der bei dem Verfahren verwendet wird.

II. In ihrer Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung fest, daß die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe nur die Herstellung von Behältern durch Formen um einen Kern umfasse. Für solche Behälter sei also das Erfordernis der Regel 27 (1) d) EPU erfüllt, daß in der Beschreibung die Erfindung so darzustellen sei, "daß danach die technische Aufgabe ... und deren Lösung verstanden werden können". Für Behälter, die nicht um einen Kern geformt würden, für die aber durch Anspruch 1 ebenfalls Schutz begehrt werde, sei jedoch keine technische Aufgabe in der Beschreibung genannt oder aus ihr abzuleiten. Für solche Behälter seien die Erfordernisse des Artikels 84 (Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung) und der Regel 27 (1) d) EPU nicht erfüllt.

III. Die Frage, ob Regel 27 (1) d) die Ausführungsbestimmung zu Artikel 84 sei und ob die Kriterien des Artikels 52 erfüllt seien, erachtete die Prüfungsabteilung als für die Entscheidung unerheblich.

IV. Am 27. April legte die Anmelderin Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Die Beschwerdeschrift und die Begründung gingen rechtzeitig ein, die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet. Die Entscheidung wird angefochten, soweit sie die Ansprüche 1 bis 12 betrifft; es wird beantragt, auf die Anmeldung aufgrund der vorliegenden Ansprüche 1 bis 12 ein Patent in vollem Umfang zu erteilen (Begründung der Beschwerde, Seite 9). Die Anmelderin hat Änderungen zur Beschreibung vorgelegt (Seite 1 und 1a) und beantragt, die Beschwerde auf der Grundlage dieser Änderungen zu behandeln.

V. Die Anmelderin macht geltend, daß in der Beschreibung zwei voneinander unabhängige Aufgaben gestellt werden, nämlich erstens einen stapelfähigen Behälter und zweitens eine vereinfachte

the application by a decision delivered on 16 March 1981. The decision was based on an amended claim 1 submitted on 11 August 1980, on amended claims 2 to 12, submitted on 17 November 1979, on the amended description submitted on the same date, and on the drawings submitted on 1 August 1978 and amended drawings submitted on 17 November 1979. Claim 1 relates to an open mouth container. The invention claimed is characterised by the geometrical structure of the container.

The independent claim 9 relates to a process for making a container according to claim 1.

The independent claim 11 relates to a core component for use in the process.

II. In its decision, the Examining Division states that the technical problem, as set out in the description, is strictly bound to the production of containers by shaping them around a core component. For such containers, therefore, Rule 27(1)(d) EPC, which prescribes that the description shall disclose the invention "in such terms that the technical problem ... and its solution can be understood", is satisfied. For containers not produced around a core component for which protection is likewise sought by claim 1 — however, no technical problem is stated in or derivable from the description. In respect of such containers, the requirements of Article 84 (support of the claims by the description) and of Rule 27(1)(d) EPC are not met.

III. The questions, whether Rule 27(1)(d) is the implementing regulation to Article 84 and whether the criteria of Article 52 are satisfied, were judged by the Examining Division as being immaterial to the decision.

IV. On 27 April 1981, the applicants lodged an appeal against the decision. Notice of appeal and the statement of grounds were received in time and the appeal fee was duly paid. The decision is impugned insofar as it related to claims 1—12; it is requested that the application be granted in full on the basis of existing claims 1—12 (Statement of Grounds for Appeal, page 9). Applicants submit amendments to the description (page 1 and 1a) and request that the appeal be conducted on the basis of these amendments.

V. Applicants submit that the description poses two independent problems, namely to devise, first, a stackable container and, second, a simplified moulding technique. The first problem is solved by

demande par décision du 16 mars 1981. Cette décision se fondait sur la revendication 1 modifiée, présentée le 11 août 1980, les revendications 2 à 12 modifiées, présentées le 17 novembre 1979 la description modifiée soumise à la même date, les dessins présentés le 1er août 1978 et les dessins modifiés présentés le 17 novembre 1979. La revendication 1 se rapporte à un récipient à orifice ouvert. L'invention revendiquée est caractérisée par la structure géométrique du récipient.

La revendication indépendante 9 se rapporte à un procédé de fabrication d'un récipient défini dans la revendication 1.

La revendication indépendante 11 se rapporte à un élément central à utiliser pour ce procédé.

II. Dans sa décision, la Division d'examen déclare que le problème technique, le qu'il est exposé dans la description, est strictement lié à la fabrication de récipients par modelage à partir d'un élément central. C'est pourquoi, pour de tels récipients, les conditions de la règle 27 (1) d) de la CBE, qui prescrit que la description devra exposer l'invention "en des termes permettant la compréhension du problème ... et de sa solution", sont remplies. En ce qui concerne par contre, les récipients qui ne sont pas fabriqués à partir d'un élément central et pour lesquels la protection est également recherchée par la revendication 1 aucun problème technique n'est exposé dans la description et aucun ne découle de celle-ci. Les exigences de l'article 84 (revendications fondées sur la description) et de la règle 27 (1) d) de la CBE ne sont donc pas remplies pour ces récipients.

III. La Division d'examen a estimé que la question de savoir si la règle 27 (1) d) régit l'application de l'article 84 et si est satisfait aux critères de l'article 52 n'a aucune incidence sur la décision.

IV. La société demanderesse a introduit un recours contre cette décision le 27 avril 1981. L'acte de recours et le mémoire en exposant les motifs ont été présentés dans les délais; la taxe de recours a dûment été acquittée. La décision est attaquée dans la mesure où elle se rapporte aux revendications 1 à 12; la délivrance du brevet est demandée sur la base des revendications 1 à 12 telles que déposées (mémoire exposant les motifs du recours, page 9). La requérante soumet des modifications à la description (pages 1 et 1 bis) et demande que le recours soit examiné sur la base de ces modifications.

V. La requérante allègue que la description pose deux problèmes distincts, à savoir: premièrement, la réalisation d'un récipient permettant l'empilage et deuxièmement, la réalisation d'une tech-

Formtechnik zu entwickeln. Die erste Aufgabe werde durch das in Anspruch 1 definierte Konzept einer besonderen geometrischen Anordnung gelöst, das in einem Bescheid der Prüfungsabteilung vom 10. Januar 1980 als neu und erfinderisch beurteilt worden sei.

VI. Die Anmelderin bringt ferner die im folgenden kurz zusammengefaßten Argumente vor:

Die Patentierbarkeit des Gegenstands von Anspruch 1 hänge nicht von dem spezifischen Herstellungsverfahren ab. Die Struktur des Behälters sei erfinderisch, da sie es ermögliche, die Behälter Wand an Wand zu stapeln und durch ein neues Verfahren herzustellen. Da alle Erfordernisse des Artikels 52 EPU erfüllt seien, müsse ein Patent erteilt werden.

Anspruch 1 sei nicht spekulativ, da er in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werde und alle offensichtlichen Abwandlungen einschließe, so z. B. Behälter, die durch die übliche Blasformtechnik hergestellt würden. Damit entspreche die Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ.

Auch das Erfordernis der Regel 27 (1) d), das nicht als zwingend vorgeschrieben anzusehen sei, sei erfüllt. Regel 27 (1) d) verlange nicht, daß eine technische Aufgabe ausdrücklich genannt werden müsse; auch müsse sich der Umfang der technischen Aufgabe nicht mit dem der beanspruchten Erfindung decken. Die erste technische Aufgabe, die dadurch gelöst werde, daß die Behälter aufgrund ihrer besonderen Struktur Wand an Wand gestapelt werden könnten, sei klar und deutlich in der Beschreibung angeführt. Doch selbst wenn die erste und die zweite Aufgabe als eine einzige Aufgabe angesehen würden, stelle der Behälter mit den Merkmalen von Anspruch 1 eine Lösung dieser Aufgabe dar.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Die Entscheidung legt Artikel 97 EPÜ insofern richtig aus, als eine Anmeldung nicht nur aufgrund mangelnder Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands (Artikel 52 EPU), sondern auch aus anderen Gründen zurückgewiesen werden kann, etwa bei einem Verstoß gegen die für den Inhalt der Beschreibung geltenden Regeln.

3. Die Kernaussage der Entscheidung lautet:

"Für die in Anspruch 1 ebenfalls beanspruchten Behälter, die nicht um einen Kern geformt werden, läßt sich aus der Beschreibung keine technische Aufgabe ableiten. Damit entspricht die Anmeldung nicht den Erfordernissen des Artikels 84 des Übereinkommens und der Regel 27 (1) d) der Ausführungsordnung.

the conception of a particular geometrical configuration, defined in claim 1, which was judged as being new and inventive in a communication of the Examining Division dated 10 January 1980.

VI. Applicants' further arguments are, in short, the following:

The patentability of the subject-matter of claim 1 does not depend on the specific method of production. The structure of the container is inventive, because it affords the capability of being stacked in a contiguous manner and the capability of being produced by a new technique. Since all the criteria of Article 52 EPC are satisfied, a patent has to be granted.

Claim 1 is not speculative, in view of the fact that it is fully supported by the description, and covers all obvious modifications, for instance containers which are produced by the commonly employed blow-moulding technique. Thus, the application is in accordance with the requirements of Article 84 EPC.

Rule 27(1)(d), which should not be deemed mandatory, is likewise satisfied. Rule 27(1)(d) does not require the explicit statement of a technical problem and the extent of the technical problem does not need to be co-terminous with the claimed invention. The first technical problem, which is solved by the conception of such a structure of the container, that it is stackable in continuous relationship, is clearly indicated in the description. But even when the first and the second problem are considered as one single problem, the container with the features of claim 1 would be a solution to that problem.

#### Reasons for the decision

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

2. The decision is correct in the interpretation of Article 97 EPC, insofar as an application can be refused not only because the claimed subject-matter is lacking in patentability (Article 52 EPC), but also on other grounds, such as violation of the rules governing the content of the description.

3. The basic statement in the decision reads:

"A technical problem concerning containers not produced around a core as also claimed in claim 1 cannot be inferred from the description. So the application does not meet the requirements of Article 84 of the Convention and Rule 27(1)(d) of the Implementing Regulations."

nique simplifiée de moulage. Le premier problème est résolu par la conception d'une configuration géométrique particulière, définie dans la revendication 1, qui a été jugée nouvelle et impliquant une activité inventive dans une notification de la Division d'examen en date du 10 janvier 1980.

VI. Les autres arguments avancés par la requérante peuvent se résumer comme suit:

La brevetabilité de l'objet de la revendication 1 ne dépend pas de la méthode spécifique de fabrication. La structure du récipient implique une activité inventive parce qu'elle offre la possibilité d'un empilage contigu et d'une fabrication par l'emploi d'une technique nouvelle. Toutes les conditions énoncées à l'article 52 de la CBE étant remplies, il y aurait lieu de délivrer le brevet.

La revendication 1 n'a rien d'hypothétique, du fait qu'elle est pleinement fondée sur la description et qu'elle couvre toutes les modifications évidentes, par exemple les récipients fabriqués selon la technique courante du moulage par soufflage. Par conséquent, la demande est conforme aux prescriptions de l'article 84 de la CBE.

La règle 27 (1) d), qu'il ne faudrait pas considérer comme contraignante, est également observée. La règle 27 (1) d) n'exige pas la spécification explicite du problème technique et l'étendue du problème technique ne doit pas nécessairement recouper exactement l'invention revendiquée. Le premier problème technique, qui est résolu par la conception d'une structure de récipient permettant un empilage de manière contiguë, est clairement indiqué dans la description. Mais même si le premier et le second problèmes étaient considérés comme ne faisant qu'un, le récipient possédant les caractéristiques décrites dans la revendication 1 constituerait une solution à ce problème.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE: il est donc recevable.

2. La décision de la Division d'examen interprète correctement l'article 97 de la CBE, dans la mesure où une demande peut être rejetée non seulement parce que l'objet revendiqué ne répond pas aux critères de la brevetabilité mais également pour d'autres motifs, telle la non-observation des règles relatives au contenu de la description.

3. Le principal motif sur lequel se fonde cette décision s'énonce comme suit:

"Il n'est pas possible de déduire de la description un problème technique relatif à des récipients non fabriqués à partir d'un élément central, tels qu'ils sont définis dans la revendication 1. Par conséquent, la demande ne répond pas aux prescriptions de l'article 84 de la Convention ni à celles de la règle 27 (1) d) du règlement d'exécution."

4. Was die Auslegung des Artikels 84 EPU anbelangt, ist zu bedenken, daß das Erfordernis dieses Artikels im Hinblick auf die Ansprüche und nicht auf die Beschreibung formuliert ist. Da die meisten Ansprüche Verallgemeinerungen der in der Beschreibung dargelegten Beispiele sind, soll mit dieser Bestimmung gewährleistet werden, daß die Ansprüche keinen Gegenstand enthalten, der auch nach dem Lesen der Beschreibung einem Fachmann noch nicht zugänglich wäre. Sicherlich kann in einigen Fällen aus der fehlenden Angabe einer technischen Aufgabe gefolgert werden, daß die Ansprüche nicht durch die Beschreibung gestützt werden. Im vorliegenden Fall ist jedoch die Aufgabe, die Stapelfähigkeit zu verbessern, auch für Behälter dargelegt worden, die nicht durch das beanspruchte Verfahren hergestellt werden. Außerdem ist Anspruch 1 nicht spekulativ, da die geometrische Struktur des Behälters durch Anspruch 1 klar definiert und in der Beschreibung umfassend dargelegt wird. Auch ohne zusätzliche Angaben ist für den Fachmann sofort ersichtlich, daß der beanspruchte Behälter durch bekannte Verfahren, so z. B. durch ein Blasformverfahren, hergestellt werden kann. Deshalb ist davon auszugehen, daß Anspruch 1 in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt wird. Damit kann kein Einwand nach Artikel 84 EPU erhoben werden.

5. Im Hinblick auf die Anwendung der Regel 27 (1) d) EPU soll vorausgeschickt werden, daß die Beschwerdekammer sich der Auffassung der Anmelderin, diese Vorschrift sei nicht verbindlich, nicht anschließen kann. Nach Regel 27 (2) EPU darf von der in Absatz 1 beschriebenen "Form und Reihenfolge" der Offenbarung nur abgewichen werden, wenn dies "wegen der Art der Erfindung... zu einem besseren Verständnis oder zu einer knapperen Darstellung führen würde". Davon unberührt bleibt das grundlegende Erfordernis der Regel 27 (1) d), daß die Erfindung so darzustellen ist, daß danach die technische Aufgabe und ihre Lösung verstanden werden können.

6. Was jedoch die technische Aufgabe anbelangt, die durch den in Anspruch 1 definierten Behälter gelöst werden soll, so behandelt die Beschreibung sowohl das Herstellungsverfahren als auch die Stapelfähigkeit der Behälter; siehe beispielsweise Seite 1, Zeile 28 ("Ziel dieser Erfindung ist ein Behälter, der so neben einen anderen derselben Art gestellt werden kann, daß sich die Wände berühren, auch wenn die Behälter mit einem Deckel verschlossen sind ...") und Seite 3, Zeile 29 ("Ein Behälter gemäß dieser Erfindung" usw).

7. Die Anmelderin macht also zu Recht geltend, daß die Anmeldung eine zweifache technische Aufgabe stelle. Die Patentfähigkeit kann nicht dadurch be-

4. Starting with the interpretation of Article 84 EPC, it must be remembered that this article states a requirement in respect of the claims and not of the description. Since most claims are generalisations of examples disclosed in the description, the purpose of this provision must be seen as safe-guarding that the claims do not cover any subject-matter which, after reading the description, still would not be at the disposal of a skilled person. Undoubtedly, there may be cases where the lack of disclosure of a technical problem could lead to the conclusion that the claims lack support by the description. In the present case, however, the problem of stackability has been stated also for containers not produced by the claimed method. Furthermore, claim 1 is not speculative since the geometrical structure of the container is clearly determined by claim 1 and fully exposed in the description. Even without additional indications, the skilled person will immediately appreciate that the claimed container may be produced by known methods, e.g. by a blowing process. Therefore, claim 1 must be said to be fully supported by the description. Consequently, no objection can arise under the terms of Article 84 EPC.

5. With regard to the application of Rule 27(1)(d) EPC, it should be first observed that the Board cannot share the opinion of the applicants that this rule is not of a mandatory character. Rule 27(2) EPC allows a "different manner and order" of disclosure from that prescribed in paragraph 1 only when it "because of the nature of the invention" would afford a "better understanding and a more economic presentation." This cannot imply any derogation from the essence of the requirement in Rule 27(1)(d) that the invention should be presented in such a way that the technical problem and its solution can be understood.

6. However, as to the technical problem to be solved by the container defined in claim 1, the description deals with the production method as well as the stackability of the containers; see for instance page 1, line 28 ("The object of this invention is to provide a container which can be placed next to a similar container with the bodies of the containers contiguous even when they are lidded ...") and a similar indication on page 3, line 29 ("A container according to this invention" etc.).

7. Applicants are therefore right in saying that the application poses a "bipartite" technical problem. It can be no hindrance to patentability that the

4. En ce qui concerne l'interprétation de l'article 84 de la CBE, il y a lieu de rappeler que cet article énonce un exigence se rapportant aux revendications et non à la description. Etant donné que la plupart des revendications sont des généralisations d'exemples exposés dans la description, il faut considérer que cette disposition a pour but de fait en sorte que les revendications ne couvrent aucun élément qui, après lecture de la description, ne serait pas encore à la portée de l'homme du métier. Il ne fait aucun doute que, dans certains cas, l'absence d'exposé du problème technique pourrait conduire à la conclusion que les revendications ne sont pas fondées sur la description. E l'espèce toutefois, il a bien été spécifié que le problème relatif à la possibilité d'empilage concerne également les récipients qui ne sont pas fabriqués par la méthode revendiquée. Par ailleurs, l revendication 1 n'a rien d'hypothétique puisque la structure géométrique du récipient est clairement définie par cette revendication et exposée en détail dans la description. Même sans indication supplémentaires, l'homme du métier comprendra immédiatement que le récipient revendiqué peut être fabriqué par des méthodes connues, comme par exemple le procédé par soufflage. Par conséquent, il faut admettre que la revendication 1 est pleinement fondée sur la description. De ce fait, aucune objection ne peut être soulevée en vertu de l'article 84 de la CBE.

5. En ce qui concerne l'application de la règle 27 (1) d) de la CBE, il convient d'observer que la Chambre ne saura partager l'opinion de la requérante selon laquelle cette règle n'aurait pas un caractère contraignant. La règle 27 (2) de la CBE tolère un exposé fait d'une manière ou suivant un ordre différent de ceux prescrits au paragraphe 1 seulement dans le cas où, "en raison de la nature de l'invention", il permet "une meilleure intelligence et une présentation plus concise". Cela n'implique aucune dérogation à l'exigence essentielle posée par la règle 27 (1) d), à savoir que l'invention doit être exposée en des termes permettant la compréhension du problème technique et de sa solution.

6. Toutefois, en ce qui concerne le problème technique à résoudre au moyen du récipient défini dans la revendication 1, la description traite aussi bien de la méthode de fabrication que de la possibilité d'empiler les récipients; voir, par exemple, page 1, ligne 28 ("L'invention a pour but d'obtenir un récipient qui peut être placé au contact d'un récipient similaire, les corps de ces récipients pouvant se toucher même lorsqu'ils sont fermés ...") et une indication analogue à la page 3, ligne 2 ("Un récipient selon cette invention" etc.).

7. C'est donc à juste titre que la requérante déclare que la demande pose un "double" problème technique. Le fait que l'invention permet de résoudre

einträchtigt werden, daß die Erfindung die Lösung mehr als einer Aufgabe ermöglicht, d. h. die Bestimmungen der Regel 27 (1) d) sind so zu verstehen, daß sie auch diese Möglichkeit beinhalten. Da die entsprechenden Aufgaben und die Art und Weise ihrer Lösung ohne weiteres aus der Beschreibung zu ersehen sind, kann ein Einwand gegen die Anmeldung hiermit nicht begründet werden.

8. Im Fall einer Lösung mehrerer Aufgaben kann möglicherweise mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung eine Zurückweisung rechtfertigen, wenn die Anmeldung in dieser Hinsicht nicht beschränkt wird (Artikel 82 EPÜ).

Von der Prüfungsabteilung ist jedoch kein Einwand nach diesem Artikel erhoben worden. Auch die Beschwerdekammer ist der Meinung, daß die Fassung der Ansprüche mit einem unabhängigen Anspruch für den Behälter selbst voll und ganz der Regel 30 EPÜ entspricht, die sich auf den obengenannten Artikel bezieht, da in diesem Fall das im unabhängigen Anspruch 9 beanspruchte Verfahren ein zur Herstellung des Erzeugnisses nach Anspruch 1 besonders angepaßtes Verfahren ist.

9. Die Prüfungsabteilung hat festgestellt, daß nicht über das Argument der Anmelderin, daß im vorliegenden Fall die Kriterien des Artikels 52 EPÜ erfüllt seien, entschieden werden muß. Nach Ansicht der Beschwerdekammer ist dieser Standpunkt nicht richtig. Die Bestimmungen der Regel 27 (1) d) verlangen, daß in der Beschreibung dargelegt wird, inwiefern die Erfindung als Lösung einer technischen Aufgabe anzusehen ist.

In der Tat kann die erfinderische Tätigkeit in dem Schritt von der technischen Aufgabe zu ihrer Lösung gesehen werden. Wenn die Erfordernisse der obengenannten Regel also weder durch die ursprüngliche Beschreibung noch durch eine auf Verlangen nachgereichte Änderung erfüllt werden, ergibt sich daraus, daß eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 EPÜ nicht vorliegt.

Andererseits muß es immer möglich sein, aus der Anmeldung eine technische Aufgabe abzuleiten, wenn der hinreichend offenbarte Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs als erfinderisch beurteilt wird. Wenn also die Prüfungsabteilung, wie die Anmelderin geltend macht, tatsächlich anerkannt hat, daß Anspruch 1 eine patentfähige Erfindung definiert, stellt eine Schlußfolgerung, daß die Bedingungen der Regel 27 (1) d) nicht erfüllt oder nicht erfüllbar seien, einen Widerspruch dar. Mit anderen Worten, ob das Erfordernis der Regel 27 (1) d) erfüllt ist, muß im Zusammenhang mit oder in Abhängigkeit von der Prüfung des entsprechenden Anspruchs auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit beurteilt werden; dieses Erfordernis kann nicht als gesondertes, von der erfinderischen Tätigkeit unabhängiges formales Kriterium aufgestellt werden.

invention enables one to solve more than one problem, i.e. the provisions of Rule 27(1)(d) should be understood to cover also this possibility. As there is no difficulty in recognizing the problems involved from the description as well as the manner in which they have been solved, no objection against the application can be sustained on these grounds.

8. In the case of the solution to multiple problems, the question of unity of invention may arise as a ground for rejection if the application is not being limited in this respect (Article 82 EPC).

However, no objection under this article has been raised by the Examining Division. It is also the opinion of the Board that the claim construction, with an independent claim for the container as such, fully conforms with Rule 30 EPC, which relates to the above Article, since in this case the process claimed in the independent claim 9 is a process specially adapted for the manufacture of the product according to claim 1.

9. The Examining Division has stated that the applicant's argument that in the present case the criteria of Article 52 EPC are satisfied, can be left undecided. In the opinion of the Board this position is not correct. The provisions of Rule 27(1)(d) require that the description shall disclose how the invention can be understood as the solution to a technical problem.

Indeed, the inventive step may be considered as a step from the technical problem to its solution. If, therefore, the requirements of the above rule are neither satisfied by the original description, nor, after request, by an amendment, it will emerge that an invention within the meaning of Article 52 does not exist.

On the other hand, if the subject-matter of an independent claim, for which there is sufficient disclosure, is judged as being inventive in character, it must always be possible to derive a technical problem from the application. If, therefore, as applicants maintain, the Examining Division has in fact accepted that claim 1 defines a patentable invention, a conclusion that the conditions of Rule 27(1)(d) have not been or cannot be made to be satisfied, is contradictory. In other words, whether the condition of Rule 27(1)(d) is fulfilled will have to be judged in relation to or as a consequence of the examination of the pertinent claim in respect of novelty and inventive step and this condition cannot be set up as a separate formal criterion independent of inventiveness.

plus d'un problème ne constitue pas un obstacle à la brevetabilité, c'est-à-dire que les dispositions de la règle 27 (1) d) doivent s'interpréter comme englobant également cette possibilité. Etant donné qu'il n'y a pas de difficulté à identifier les problèmes en cause au vu de la description et de la manière utilisée pour les résoudre, aucune objection à l'encontre de la demande ne peut s'appuyer sur de tels motifs.

8. En cas de solution relative à plusieurs problèmes, la question d'unité de l'invention peut constituer un motif de rejet si la demande n'est pas délimitée à ce sujet (article 82 de la CBE).

Toutefois, la Division d'examen n'a soulevé aucune objection fondée sur cet article. La Chambre est également d'avis que l'articulation des revendications, avec une revendication indépendante pour le récipient en tant que tel, est parfaitement conforme à la règle 30 de la CBE qui se rapporte à l'article cité plus haut, le procédé défini dans la revendication indépendante 9 étant, dans ce cas, un procédé spécialement adapté à la fabrication du produit selon la revendication 1.

9. La Division d'examen a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur l'argument de la requérante selon lequel le cas d'espèce satisfait aux exigences de l'article 52 de la CBE. La Chambre ne peut suivre la Division d'examen sur ce point. En effet, les dispositions de la règle 27 (1) d) stipulent que la description doit exposer en quoi l'invention peut s'entendre comme étant la solution à un problème technique.

Or, l'activité inventive peut être considérée comme le passage du problème technique à sa solution. Par conséquent, si ni la description initiale ni la description telle que modifiée sur requête ne satisfont aux exigences de la règle 27 (1) d), il apparaît qu'il n'y a pas invention au sens de l'article 52.

Par ailleurs, s'il est admis que l'objet d'une revendication indépendante qui a été suffisamment exposé implique une activité inventive, il doit toujours être possible de déduire le problème technique de la demande. Par conséquent, si, comme le prétend la requérante, la Division d'examen a en fait admis que la revendication 1 définit une invention brevetable, il y a contradiction à conclure que les conditions de la règle 27 (1) d) n'ont pas été remplies ou qu'elles ne peuvent l'être. En d'autres termes, il conviendra d'apprécier la question de savoir si les conditions de la règle 27 (1) d) sont remplies, dans le cadre ou à la suite de l'examen de la revendication concernée pour ce qui a trait à la nouveauté et à l'activité inventive, et ces conditions ne sauraient être érigées en critère formel, distinct et indépendant de l'activité inventive.

10. Die Beschwerdekammer ist daher der Ansicht, daß die Bestimmungen des Artikels 84 und der Regel 27 (1) d) entgegen der Feststellung in der Entscheidung der Prüfungsabteilung eine Zurückweisung der Anmeldung nicht rechtfertigen.

11. Ohne weitere Prüfung insbesondere der jetzt in Anspruch 1 beanspruchten Erfindung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit kann jedoch auf die Anmeldung kein Patent erteilt werden.

Die Feststellung der Anmelderin (siehe Seite 8 der Begründung der Beschwerde), die Prüfungsabteilung erkenne an, daß der Behälter neu sei, auf erfinderischer Tätigkeit beruhe und gewerblich anwendbar sei, trifft nur insofern zu, als im Bescheid vom 10. Januar 1980 festgestellt wurde, daß in diesen Punkten keine Einwände erhoben würden. In voller Besetzung hat die Abteilung insgesamt zu dieser Frage nicht Stellung genommen. In ihrer Entscheidung hat sie im Gegenteil, wie bereits erwähnt, ausdrücklich festgestellt, daß diese Frage offengelassen werden könne. Ferner kann die in dem Bescheid enthaltene Feststellung auch so ausgelegt werden, daß sie an die Beschränkung des Patentanspruchs 1 auf die Erzeugnisse des Verfahrens geknüpft ist.

12. Das reguläre Verfahren sieht vor daß zur Wahrung der Rechte der Anmelder die Frage der Patentierbarkeit — in diesem Fall der Patentierbarkeit der in Anspruch 1 der Anmeldung beanspruchten Erfindung — von der Prüfungsabteilung in erster Instanz zu behandeln ist.

Aus den von der Anmelderin in ihrer Anmeldung genannten und von der Prüfungsabteilung anerkannten Gründen hält die Beschwerdekammer die Ansprüche 9 bis 12 der Anmeldung für zulässig.

13. Bei der weiteren Prüfung sollte sich die Prüfungsabteilung besonders damit befassen, ob Anspruch 1, d. h. der Erzeugnisanspruch, die erforderliche erfinderische Tätigkeit aufweist, nachdem er sich als unabhängiger Anspruch nicht auf die nur im Verfahrensanspruch enthaltenen Merkmale stützt.

Die von der Anmelderin in der Begründung ihrer Beschwerde für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit in Anspruch 1 angeführten Gründe und die mit der Beschwerde eingereichten Änderungen müssen von der Prüfungsabteilung in dem oben geschilderten Zusammenhang geprüft werden.

14. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ ist nicht beantragt worden; sie wäre nach Auffassung der Beschwerdekammer durch die Umstände des Falls auch nicht gerechtfertigt.

10. It is thus the opinion of the Board that, contrary to what is stated in the decision of the Examining Division, the provisions of Article 84 and Rule 27(1)(d) do not constitute grounds for the rejection of the application.

11. However, a patent on the application cannot be granted without further examination, especially of the invention now claimed in claim 1, for novelty and inventive step.

The statement of the applicants (see page 8 of the Grounds for Appeal) that the Examining Division 81 agrees that the container is novel, involves an inventive step and is susceptible of industrial application, is true only insofar as in the communication of 10 January 1980 it was stated that no objections on these grounds were made. The Division in its complete composition has taken no position on this question. On the contrary, as has already been said, in its decision the Division expressly states that this issue can be left undecided. Further, the statement in the communication could be interpreted as being conditional upon the limitation of claim 1 to products of the process.

12. It is proper procedure that in regard to the rights of the applicants, the question of patentability, in this case the patentability of the invention claimed in claim 1 of the application, should be treated by the Examining Division as a first instance.

For the reasons explained by the applicant in his application and accepted by the Examining Division, the Board finds claims 9—12 of the application to be allowable.

13. In its further examination, the Examining Division should especially consider whether claim 1, i.e. the claim for the product, has the required inventive step considering the fact that as an independent claim it does not rely on the features included only in the process claim.

The arguments for inventiveness of claim 1 put forward by applicants in their Grounds for Appeal, as well as the amendments submitted with the appeal should be examined by the Examining Division in the above context.

14. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC, and it is not considered that the circumstances of the case would have justified such an order.

10. Contrairement à l'avis exprimé par la Division d'examen, la Chambre estime donc qu'un rejet de la demande ne saurait se fonder sur les dispositions de l'article 84 et de la règle 27 (1) d).

11. Toutefois, un brevet ne peut être délivré en l'espèce sans qu'il soit auparavant procédé à un examen plus approfondi de la nouveauté et de l'activité inventive, notamment en ce qui concerne l'invention maintenant définie par la revendication 1.

L'affirmation de la requérante (voir page 8 du mémoire exposant les motifs de recours) selon laquelle la Division d'examen admet que le récipient est nouveau implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle ne se révèle exacte que dans la mesure où la notification du 10 janvier 1980 mentionnait qu'aucune objection n'était soulevée pour ces motifs. La Division d'examen siégeant en formation complète n'a pas pris position sur cette question. Au contraire, comme cela a déjà été précisé, la Division déclare dans sa décision qu'il n'y a pas lieu de se prononcer en la matière. De plus, ce point de la notification pourrait s'interpréter comme dépendant de la limitation de la revendication 1 à des produits du procédé.

12. Il paraît opportun, au regard des droits de la requérante, que la Division d'examen connaisse en première instance de la question de la brevetabilité, en l'espèce la brevetabilité de l'invention définie par la revendication 1 de la demande.

Pour les raisons exposées par la requérante dans sa demande et admises par la Division d'examen, la Chambre estime que les revendications 9 à 12 de la demande sont recevables.

13. La Division d'examen devra spécialement s'assurer, lors de la poursuite de l'examen, que l'objet de la revendication 1, c'est-à-dire de la revendication définissant le produit, présente le degré requis d'activité inventive, compte tenu du fait qu'en tant que revendication indépendante elle ne repose pas sur les caractéristiques énoncées uniquement dans la revendication relative au procédé.

C'est dans cet esprit que la Division d'examen examinera, d'une part, les arguments invoqués par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours, en faveur de l'activité inventive qu'impliquerait la revendication 1 et, d'autre part, les modifications qui ont été soumises simultanément.

14. Il n'a pas été présenté de demande tendant au remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 de la CBE; les faits de la cause ne justifieraient du reste pas une telle mesure.

**Aus diesen Gründen**

wird wie folgt entschieden:

Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 16. März 1981 wird aufgehoben. Die Anmeldung wird zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 10. Februar 1982  
T 20/81\***

**Anmelderin: ShellInternationale Research Maatschappij B.V.**

**Stichwort: "Shell-Aryloxybenzaldehyd"**

**EPÜ Artikel 56, Regel 27(1)d)  
"Erfinderische Tätigkeit: Bedeutung der technischen Aufgabe" — "Wirklichvergleichbare Beispiele"**

*Leitsatz*

*Vorteile, auf die sich die Anmelderin gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik beruft, die aber nicht hinreichend belegt sind, können bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und damit für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 20. Dezember 1978 eingereichte und am 25. Juli 1979 unter der Veröffentlichungsnummer 0 003 066 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 200 383.4 wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 16. Februar 1981 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen 10 am 5. September 1980 eingereichte Patentansprüche mit folgendem Wortlaut zugrunde:

1. Verfahren zur Herstellung von meta-Aryloxybenzaldehyden durch Reaktion eines Gemisches aus den entsprechenden meta-Aryloxybenzyl- und meta-Aryloxybenzalhalogeniden mit Hexamethylentetramin und anschließende Hydrolyse des Reaktionsproduktes, dadurch gekennzeichnet, daß die Hydrolyse in einem Alkanol-Wasser-Gemisch durchgeführt wird, das 40 bis 80 Vol.-% eines Alkanols mit bis zu vier Kohlenstoffatomen pro Molekül enthält.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das ganze Verfahren in einem Alkanol-Wasser-Gemisch durchgeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem Alkanol um Äthanol handelt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Gemisch aus meta-Aryloxybenzyl- und

**For these reasons,**

it is decided that:

The Decision of the Examining Division dated 16 March 1981 is set aside. The application is remitted to the Examining Division for continued examination.

**Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 10 February 1982  
T 20/81**

**Applicant: Shell Internationale Research Maatschappij B.V.**

**Headword: "Shell/aryloxybenzaldehydes"**

**EPC Article 56 Rule 27 (1)(d)  
"Inventive step: significance of the technical problem" — "Truly comparative examples"**

*Headnote*

*In order to render them relevant to the definition of the problem underlying the invention, and hence to the assessment of inventive step, alleged advantages should be supported by sufficient evidence where comparison is made with highly pertinent prior art.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 78 200 383.4 filed on 20 December 1978 and published on 25 July 1979 (publication number 0 003 066) was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 16 February 1981. That decision was concerned with the 10 claims, filed on 5 September 1980, having the following wording:

1. Process for the preparation of meta-aryloxy-benzaldehydes by reaction of a mixture of the corresponding meta-aryloxybenzyl halides and meta-aryloxybenzal halides with hexamethylene tetramine followed by hydrolysis of the product resulting therefrom characterised in that the hydrolysis is carried out in an alkanol-water mixture containing 40%v to 80%v of an alkanol with up to four carbon atoms per molecule.

2. Process according to claim 2 characterised in that the whole process is carried out in an alkanol-water mixture.

3. Process according to claim 1 or 2 characterised in that the alkanol is ethanol.

4. Process according to claim 1, 2 or 3 characterised in that the mixture of the meta-aryloxybenzyl halide and meta-

**Par ces motifs,**

il est statué comme suit:

La décision de la Division d'examen en date du 16 mars 1981 est annulée. La demande est renvoyée devant cette instance aux fins de poursuite de l'examen.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 10 février 1982  
T 20/81\***

**Demandeur: Shell Internationale Research Maatschappij B.V.**

**Référence: "Shell/aryloxybenzaldehydes"**

**Article 56, règle 27(1) d) de la CBE  
"Activité inventive: importance du problème technique" — "Exemples vraiment comparatifs"**

*Sommaire*

*Afin qu'ils puissent être significatifs à l'égard de la définition du problème qui est à la base de l'invention, et par suite à l'égard de l'appréciation de l'activité inventive, les avantages prétendus doivent être appuyés par des preuves suffisantes lorsque la comparaison est faite avec une technique antérieure très pertinente.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 78 200 383.4 déposée le 20 décembre 1978 et publiée le 25 juillet 1979 (numéro de publication 0 003 066) a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 16 février 1981. Cette décision se fondait sur 10 revendications, déposées le 5 septembre 1980, énoncées dans les termes suivants:

1. Procédé pour la préparation de meta-aryloxybenzaldehydes par réaction d'un mélange des halogénures de meta-aryloxybenzyle et halogénures de meta-aryloxybenzal correspondants avec de l'hexaméthylène tétramine, suivie de l'hydrolyse du produit obtenu, caractérisé en ce que l'hydrolyse est réalisée dans un mélange alcanol-eau contenant 40 à 80% en volume d'un alcanol ayant jusqu'à quatre atomes de carbone par molécule.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'ensemble du procédé est mis en œuvre dans un mélange alcanol-eau.

3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'alcanol est l'éthanol.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que le mélange de l'halogénure de

\* Übersetzung

\* Traduction