

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1. vom  
14. März 1984  
T 32/82\* \*\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff  
Mitglieder: J. van Voorthuizen  
P. Ford

**Anmelderin: Imperial Chemical  
Industries PLC**

**Stichwort: "Steuerschaltung /ICI"**

**EPÜ Artikel 52 (1), 56, 84, 113 (2)**

**"Erfinderische Tätigkeit" — "durch  
den Stand der Technik nahegelegte  
Offenbarung" — "Praxis der  
Beschwerdekammern"**

### Leitsatz

*Aus Artikel 113(2) EPÜ geht hervor,  
daß die Beschwerdekammern nicht be-  
fugt sind, in ihren Entscheidungen die  
Erteilung eines europäischen Patents  
anzuordnen, dessen Patentansprüche  
sich inhaltlich oder in ihrer Abhängig-  
keit voneinander von den vom Anmelder  
eingereichten unterscheiden.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. Januar 1979 einge-  
reichte und unter der Nummer 0 003 396  
veröffentlichte europäische Patentan-  
meldung Nr. 79 300 048.0, für die eine  
Priorität vom 1. Februar 1978 (GB) in  
Anspruch genommen wird, wurde mit  
Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom 18. Sep-  
tember 1981 zurückgewiesen. Der Ent-  
scheidung lagen die am 5. Mai 1981  
eingereichten Ansprüche 1 bis 12 zu-  
grunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit be-  
gründet, daß der kennzeichnende Teil  
des Anspruchs 1 in der ursprünglich ein-  
geregichten Fassung der Anmeldung  
nicht offenbart sei.

III. Die Anmelderin legte gegen diese  
Entscheidung am 31. Oktober 1981  
unter Entrichtung der entsprechenden  
Gebühr eine begründete Beschwerde  
ein.

IV. In einem Bescheid vom 8. November  
1982 teilte der Berichterstatter der Be-  
schwerdekammer der Anmelderin mit,  
daß er die Auffassung der Prüfungsab-

\* Übersetzung.

\*\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise  
wiedergegeben. Eine Kopie der ungekürzten  
Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim  
Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen  
eine Fotokopiergebühr von DM 1,20 pro Seite  
erhältlich.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Technical  
Board of Appeal 3.5.1 dated  
14 March 1984  
T 32/82\* \*\***

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff  
Members: J. van Voorthuizen  
P. Ford

**Applicant: Imperial Chemical  
Industries PLC**

**Headword: "Control Circuit/ICI"**

**EPC Articles 52 (1), 56, 84, 113 (2)**

**"Inventive step — "Implicit disclosure  
in prior art" — "Practice of the Boards  
of Appeal"**

### Headnote

*It follows from Art. 113(2) EPC that,  
when deciding the appeal a Board of  
Appeal has no authority to order the  
grant of a European patent containing  
claims which are different from those  
submitted by the applicant in their  
content or interdependency.*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No.  
79 300 048.0 filed on 11 January 1979  
(Publication No. 0003 396) claiming a  
priority of 1 February 1978 (GB), was  
refused by a decision of the Examining  
Division of the European Patent Office of  
18 September 1981. That decision was  
based on claims 1-12 filed on 5 May  
1981.

II. The reason given for the refusal was  
that the characterising part of claim 1  
was not disclosed in the application as  
filed.

III. The applicant lodged a notice of  
appeal, accompanied by a Statement of  
Grounds, against this decision on 31  
October 1981. The appeal fee was paid  
on the same date.

IV. In a communication of 8 November  
1982, the Rapporteur of the Board of  
Appeal notified the applicant that he  
shared the opinion of the Examining

\* Official text.

\*\* This is an abridged version of the Decision, A  
copy of the full text in the language of  
proceedings may be obtained from Department  
4.5.1 (EPO library in Munich). On payment of  
a photocopying fee of DM 1.20 per page.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1 du  
14 mars 1984  
T 32/82\* \*\***

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff  
Membres: J. van Voorthuizen  
P. Ford

**Demanderesse: Imperial Chemical  
Industries PLC (ICI)**

**Référence: "Circuit de  
commande/ICI"**

**Articles 52 (1), 56, 84 et 113 (2) de  
la CBE**

**"Activité inventive" — "Exposé  
implicite de l'invention dans l'état de  
la technique" — "Pratique suivie  
par les chambres de recours"**

### Sommaire

*En vertu de l'article 113(2) de la CBE,  
une chambre de recours ne peut,  
lorsqu'elle statue sur un recours, or-  
donner la délivrance d'un brevet euro-  
péen, si celui-ci contient des revendi-  
cations qui diffèrent par leur contenu  
ou dans leur interdépendance de celles  
proposées par le demandeur.*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°  
79 300 048.0, déposée le 11 janvier  
1979 et publiée sous le n° 0 003 396,  
revendiquant une priorité du 1er février  
1978 (GB), a été rejetée le 18  
septembre 1981 par décision de la  
Division d'examen de l'Office européen  
des brevets. Ladite décision avait été  
rendue sur la base des revendications 1  
à 12 déposées le 5 mai 1981.

II. La demande a été rejetée au motif que  
les caractéristiques devant figurer dans  
la partie caractérisante de la  
revendication 1 n'étaient pas exposées  
dans la demande telle qu'elle avait été  
déposée.

III. Le 31 octobre 1981, la  
demanderesse a formé un recours contre  
cette décision et déposé un mémoire  
exposant les motifs dudit recours. La  
taxe correspondante a été acquittée à la  
même date.

IV. Dans une notification en date du 8  
novembre 1982, le rapporteur de la  
Chambre de recours a informé la  
demanderesse qu'il partageait l'avis de

\* Traduction.

\*\* Seul un extrait de la décision est publié. Une  
copie de la décision complète dans la langue de  
la procédure peut être obtenue auprès du  
service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich)  
moyennant versement d'une taxe de photocopie  
de 1.20 DM par page.

teilung teile; überdies erscheine das Hauptmerkmal des Gegenstands der Anmeldung (nämlich die Verwendung eines Transformators mit erheblicher Streuung) gegenüber der Druckschrift US-A-3 185 093 naheliegend.

V. ... reichte die Anmelderin einen geänderten Anspruch 1 ein und beantragte die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage dieses Anspruchs sowie der am 5. Mai 1981 eingereichten Ansprüche 2 bis 12.

#### Entscheidungsgründe

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

11. Die Ansprüche 1 und 2 sind daher wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

12. Entsprechend dem ... Antrag der Beschwerdeführerin wird die Kammer nunmehr die Gewährbarkeit des Anspruchs 3 prüfen ...

13. ... ist Anspruch 3 gewährbar, weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

...

15. In Artikel 84 EPÜ wird unter anderem verlangt, daß die Ansprüche, die den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird (d. h. den Gegenstand der Erfindung nach Art. 52 (1) EPÜ), deutlich sein müssen. Nach Ansicht der Kammer ist dies dahingehend zu verstehen, daß ein Anspruch nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig kennzeichnen, d. h. alle seine wesentlichen Merkmale angeben muß.

Als wesentlich sind alle Merkmale anzusehen, die zur Erzielung der gewünschten Wirkung oder, anders ausgedrückt, zur Lösung der technischen Aufgabe, um die es in der Anmeldung geht, erforderlich sind.

Im vorliegenden Fall gibt Anspruch 3 für den Widerstand (80) kein wesentliches Merkmal an und erfüllt somit das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ in der obengenannten Hinsicht nicht; er ist damit nicht gewährbar.

18. Nach Regel 66 (1) EPÜ ist die Beschwerdekammer gehalten, ihre Untersuchung unter anderem entsprechend Artikel 96 (2) EPÜ und Regel 51 (2) EPÜ durchzuführen. Diese Vorschriften geben der Kammer in entsprechenden

Division and that furthermore the basic feature of the subject-matter of the application (viz. the use of a transformer with substantial leakage) appeared to be obvious having regard to US-A-3 185 093.

V. ... the applicant filed an amended claim 1 and requested that a European patent be granted on the basis of this claim and claims 2-12 as filed on 5 May 1981.

#### Reasons for the Decision

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

11. Claim 1 and claim 2 are therefore not allowable for lack of inventive step.

12. In accordance with the applicants' request ... the Board of Appeal will now consider the allowability of Claim 3, ...

13. ... Claim 3 is already unallowable as no inventive step is involved.

...

15. Article 84 EPC requires amongst other things that the claims, which define the matter for which protection is sought (i.e. the object of the invention as implied by Article 52 (1) EPC) be clear. The Board of Appeal considers that this has to be interpreted as meaning not only that a claim from a technical point of view must be comprehensible, but also that it must define clearly the object of the invention, that is to say indicate all the essential features thereof.

As essential features have to be regarded all features which are necessary to obtain the desired effect or, differently expressed, which are necessary to solve the technical problem with which the application is concerned.

In the present case, Claim 3 which does not state an essential feature concerning the resistor (80) does in this respect not satisfy Article 84 EPC and is thus not allowable.

18. Rule 66 (1) EPC in effect instructs a Board of Appeal to conduct its examination in accordance with the provisions of *inter alia* Article 96 (2) EPC and Rule 51 (2) EPC. These provisions leave open the possibility in appropriate

la Division d'examen et qu'il apparaissait en outre que la caractéristique fondamentale de l'objet de la demande (à savoir l'utilisation d'un transformateur à fuite élevée) découlait de manière évidente du document US-A-3 185 093.

V. ... La demanderesse a déposé une revendication 1 modifiée et a demandé qu'un brevet européen soit délivré sur la base de cette revendication ainsi que des revendications 2 à 12 telles qu'elles avaient été déposées le 5 mai 1981.

#### Motifs de la décision

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

11. Les revendications 1 et 2 ne peuvent donc être admises, car elles n'impliquent pas d'activité inventive.

12. Pour répondre à la requête de la demanderesse ..., la Chambre de recours va maintenant examiner l'admissibilité de la revendication 3 ...

13. ... Déjà pour cette raison, la revendication 3 ne peut être admise, car elle n'implique pas d'activité inventive.

...

15. L'article 84 de la CBE dispose notamment que les revendications qui définissent l'objet de la protection demandée (c'est-à-dire l'objet de l'invention tel que visé à l'article 52 (1) de la CBE) doivent être claires. La Chambre de recours estime qu'il convient d'interpréter cette disposition comme signifiant non seulement qu'une revendication doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir de façon claire l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles.

Par caractéristiques essentielles, il faut entendre toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour obtenir l'effet recherché ou, en d'autres termes, qui sont nécessaires pour résoudre le problème technique auquel se rapporte la demande.

Dans la présente espèce, la revendication 3 qui n'expose pas une caractéristique essentielle en ce qui concerne la résistance (80) ne satisfait pas à cet égard aux dispositions de l'article 84 de la CBE et ne peut donc être admise.

18. La règle 66 (1) de la CBE dispose en effet qu'une chambre de recours doit, lorsqu'elle examine un recours, se conformer notamment aux dispositions de l'article 96 (2) et de la règle 51 (2) de la CBE. En vertu de ces dispositions,

Fällen die Möglichkeit, den Anmelder darauf hinzuweisen, daß die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage des Gegenstands bestimmter abhängiger Ansprüche aussichtsreich erscheint. Dennoch bleibt es die vorrangige Aufgabe des Anmelders, in den der Kammer vorgelegten Ansprüchen den Gegenstand anzugeben, für den Schutz begehrt wird (gegebenenfalls mit Alternativen).

19. Gemäß Artikel 113 (2) EPÜ hat sich die Kammer bei der Entscheidung über die europäische Patentanmeldung an die vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. Daraus folgt, daß die Kammer bei der Entscheidung über die Beschwerde nach dem EPU nicht befugt ist, die Erteilung eines europäischen Patents anzuordnen, dessen Ansprüche sich inhaltlich oder in ihrer Abhängigkeit voneinander von den vom Anmelder eingereichten unterscheiden. Auch wenn die Kammer dem Anmelder zu verstehen gegeben hat, daß ein abhängiger Anspruch möglicherweise gewährt wäre, wenn er als unabhängiger Anspruch formuliert würde, ist sie nicht verpflichtet, von einer solchen Umformulierung auszugehen, wenn der Anmelder sie nicht ausdrücklich darum gebeten hat.

20. Im vorliegenden Fall hat die Kammer der Anmelderin mitgeteilt, daß Anspruch 11 (mit einigen Änderungen) der einzige Anspruch sei, der gewährt erscheinen; die Anmelderin hat aber in ihrer Erwiderung erklärt, daß sie nicht gewillt sei, die Anmeldung auf dieser Grundlage weiterzuverfolgen. Sie hat die Einwände der Kammer zu den anderen abhängigen Ansprüchen nicht wirksam entkräftet, sondern nur den Hilfsantrag gestellt, daß Anspruch 3 als möglicher unabhängiger Anspruch angesehen wird. Unter diesen Umständen ist die Kammer der Ansicht, daß die abhängigen Ansprüche 4 bis 12 nicht eigens geprüft zu werden brauchen, da bereits feststeht, daß der unabhängige Anspruch, von dem sie abhängen, nicht gewährt ist.

**Aus diesen Gründen  
wird wie folgt entschieden:**

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. September 1981 wird zurückgewiesen.

cases for the Board to indicate to an applicant that the grant of a European patent based on the subject-matter of certain dependent claims would be favourably considered. Nevertheless, it remains the prime responsibility of the applicant to define in the claims submitted to the Board the subject-matter for which he wishes to obtain protection (with alternatives if he so desires).

19. In accordance with Article 113 (2) EPC, the Board can only decide upon the European patent application in the text submitted to it or agreed by the applicant. It follows that when deciding the appeal the Board has no authority under the EPC to order the grant of a European patent containing claims which are different from those submitted by the applicant in their content or interdependency. Even if the Board has indicated to an applicant that a dependent claim might be allowable if rewritten as an independent claim but the applicant has not expressly requested the Board to consider it as such claim, the Board is not obliged to do so.

20. In the present case, the Board informed the applicant that Claim 11 (with some modifications) was the only claim which would appear to be allowable, but the applicant in his reply stated that he did not wish to proceed with the application on that basis. The applicant did not effectively rebut the Board's objections to the other dependent claims and only made the auxiliary request to consider claim 3 as a possible independent claim. Under these circumstances, the Board is of the opinion that the dependent claims 4 to 12 need not be considered separately once it has been established that the independent claim on which they depend is unallowable.

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

the appeal against the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 18 September 1981 is dismissed.

la chambre de recours a la faculté d'indiquer le cas échéant au demandeur qu'elle pourrait accepter qu'un brevet européen soit délivré sur la base de l'objet de certaines revendications dépendantes. Il n'en demeure pas moins que c'est au demandeur, en premier lieu, de définir dans les revendications proposées à la chambre l'objet de la protection demandée (avec des variantes s'il le souhaite).

19. Aux termes de l'article 113 (2) de la CBE, la chambre ne peut prendre de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur. Il découle par conséquent de la CBE que la chambre ne peut, lorsqu'elle statue sur un recours, ordonner la délivrance d'un brevet européen si celui-ci contient des revendications qui diffèrent par leur contenu ou dans leur interdépendance de celles proposées par le demandeur. Même si la chambre a indiqué à un demandeur qu'une revendication dépendante pourrait être admise à condition d'être transformée en revendication indépendante, si le demandeur n'a pas expressément demandé à la chambre de considérer cette revendication comme une revendication indépendante, la chambre n'a pas à considérer cette revendication comme telle.

20. Dans la présente espèce, la Chambre a informé la demanderesse que la revendication 11 (à condition d'y apporter quelques modifications) paraissait être la seule revendication susceptible d'être admise; or dans sa réponse, la demanderesse a indiqué qu'elle ne souhaitait pas maintenir sa demande sur cette base. La demanderesse n'a pas véritablement réfuté les objections soulevées par la Chambre à l'encontre des autres revendications dépendantes; elle a simplement demandé à titre subsidiaire que la revendication 3 puisse éventuellement être considérée comme une revendication indépendante. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les revendications dépendantes 4 à 12, dès lors qu'il a été établi que la revendication indépendante dont elles dépendent ne peut être admise.

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

Le recours formé contre la décision rendue le 18 septembre 1981 par la Division d'examen de l'Office européen des brevets est rejeté.