

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1 vom
25. März 1985
T 169/83 * ****

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: G. Andersson
Mitglieder: M. Huttner
M. Prélot

**Patentinhaberin/Beschwerdeführerin:
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-
Berndorf AG**

**Einsprechende/Beschwerdegegnerin:
Aluminium Press- und Walzwerk
Münchenstein AG**

**Stichwort: "Wandelement/VEREINIGTE
METALLWERKE"**

EPÜ Art. 52 (1), 56, 69, 78, 83, 84, 88 (4),
123 (2), 123 (3), 138 (2), 164 (1);

Regel 27, 29, 32 (2) (i), 43, 51 (2), 51 (4)
PVÜ Artikel 4H

"Aufnahme von Merkmalen aus der
Zeichnung in die Ansprüche" —
"Erweiterung des Schutzbereichs"

Leitsatz

Das Europäische Patentübereinkommen schließt nicht aus, daß im Rahmen eines Einspruchsverfahrens und eines darauf folgenden Beschwerdeverfahrens eine Einschränkung der Patentansprüche des europäischen Patents, durch die nach Art. 123(3) der Schutzbereich des Patents nicht erweitert wird, gegebenenfalls auch dadurch erfolgen kann, daß in den Patentansprüchen enthaltene Merkmale insoweit präzisiert werden können, als die ursprünglich eingereichten Zeichnungen die zur Präzisierung dienenden Merkmale eindeutig enthalten und bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise vom Fachmann in Einklang mit dem Gesamthalt der Beschreibung der Zeichnung als zur Erfindung gehörend entnommen werden können.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 78 100 878.4 ist am 04. November 1981 das europäische Patent 0 008 592 mit 8 Patentansprüchen erteilt worden.

II. Gegen die Erteilung dieses europäischen Patents hat die

Aluminium Press- und Walzwerk
Münchenstein AG
CH-4142 Münchenstein 2

am 29. Juli 1982 frist- und formgerecht Einspruch erhoben und den Widerruf des Patents gemäß Art. 100 a) EPÜ sowohl wegen mangelnder Neuheit (Art. 54 EPÜ) als auch mangelnder erfin-

* Amtlicher Text.

** Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von DM 1,30 pro Seite erhältlich.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
25 March 1985
T 169/83 * ****

Composition of the Board:
Chairman: G. Andersson
Members: M. Huttner
M. Prélot

**Patent proprietors/appellants:
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-
Berndorf AG**

**Opponents/respondents: Aluminium
Press- und Walzwerk Münchenstein AG**

**Headword: "Wall element/VEREINIGTE
METALLWERKE"**

EPC Articles 52 (1), 56, 69, 78, 83, 84,
88 (4), 123 (2), 123 (3), 138 (2), 164 (1);

Rules 27, 29, 32 (2) (i), 43, 51 (2), 51 (4)
Paris Convention Article 4H

"Inclusion in the claims of features
contained in the drawings" —
"Extension of protection"

Headnote

The European Patent Convention does not exclude the possibility that in the course of opposition proceedings followed by an appeal the claims of a European patent which in accordance with Article 123(3) do not extend the protection conferred may be limited by the fact that specific features referred to in the claims are clearly shown in the drawings originally filed and are clearly, unmistakably and fully derivable from the drawings in terms of structure and function by a person skilled in the art and so relatable by him to the content of the description as a whole as to be manifestly part of the invention.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent 0 008 592 with eight claims was granted on the basis of European patent application 78 100 878.4 on 4 November 1981.

II. The patent was opposed in due time and form on 29 July 1982 by

Aluminium Press- und Walzwerk
Münchenstein AG
CH-4142 Münchenstein 2

who requested revocation of the patent under Article 100 (a) EPC both on grounds of lack of novelty (Article 54 EPC) and of inventive step (Article 56 EPC). The opponents based their argu-

* Translation.

** This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DM 1.30 per page.

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.2.1
du 25 mars 1985
T 169/83 * ****

Composition de la Chambre:
Président: G. Andersson
Membres: M. Huttner
M. Prélot

**Titulaire du brevet/Requérante:
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-
Berndorf AG**

**Opposante/Intimée: Aluminium Press-
und Walzwerk Münchenstein AG**

**Référence: "Elément de paroi/
VEREINIGTE METALLWERKE"**

Articles 52 (1), 56, 69, 78, 83, 84, 88 (4),
123 (2), 123 (3), 138 (2), 164 (1);

Règles 27, 29, 32 (2) i), 43, 51 (2), 51 (4)
de la CBE

Article 4 H. de la Convention de Paris

"Introduction dans les revendications
de caractéristiques contenues dans les
dessins" — "Extension de la protection"

Sommaire

La Convention sur le brevet européen n'exclut pas que, dans le cadre d'une procédure d'opposition et d'une procédure de recours lui faisant suite, une limitation des revendications du brevet européen n'étendant pas la protection conférée par le brevet au sens où l'entend l'article 123(3) puisse le cas échéant également consister à préciser les caractéristiques contenues dans les revendications, pour autant que les éléments servant à apporter ces précisions existent eux-mêmes incontestablement dans les dessins déposés à l'origine, et à condition que l'homme du métier puisse, en accord avec le contenu global de la description, de façon claire et sans ambiguïté, déduire, dans leur totalité et directement des dessins ces caractéristiques et les considérer comme faisant partie de l'invention du point de vue structurel et fonctionnel.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 008 592 comportant huit revendications a été délivré le 4 novembre 1981 sur la base de la demande de brevet européen n° 78 100 878.4.

II. Le 29 juillet 1982,

l'Aluminium Press- und Walzwerk
Münchenstein AG
CH-4142 Münchenstein 2

a, dans le délai et la forme exigés, fait opposition au brevet et requis sa révocation conformément à l'article 100a) de la CBE tant pour défaut de nouveauté (art. 54 CBE) que pour défaut d'activité

* 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 1,30 DM par page.

derischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) beantragt. Die Begründung wurde auf den im Recherchenbericht genannten Stand der Technik (US-A-3 363 383, CH-A-396 370, GB-A-1 215 523) sowie auf drei neu genannte Vorveröffentlichungen (DE-C-876 124, DE-U-7 205 855, DE-A-2700 626) gestützt. Die Einspruchsabteilung hat durch die in der mündlichen Verhandlung vom 19. Mai 1983 verkündete und am 08. August 1983 mit der Begründung zugestellte Entscheidung das europäische Patent gemäß Art. 102 (1) EPÜ mangels erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf DK-A-102 841 bzw. GB-A-1 215 523 in Verbindung mit DE-C-878 124 widerrufen.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 30. September 1983 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese mit dem am 08. Dezember 1983 eingegangenen Schriftsatz im wesentlichen wie folgt begründet:

Die Neuheitsschädlichkeit der Entgegenhaltungen sei nicht gegeben, und bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei von der durch die DE-C-878 124 offenbarte Wandkonstruktion als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen, bei der es sich um nach außen exponierte Verkleidungsbleche und ein als Verbindungsorgan Teil der Außenverkleidung bildendes Skelettprofil handle. Der als Klemmfeder für die abgekanteten Verbindungsbleche dienende nachgiebige Blechstreifen könne sich unter dem Einfluß der Zug- und Verwindungskräfte verformen und keinen sicheren Zusammenhalt der Bleche gewährleisten. Ferner sei kein glatter Übergang zu den Verkleidungsblechen zu erzielen.

Eine diese Nachteile überwindende Lehre sei durch die in der DK-A-102 841 bzw. der GB-A-1 215 523 offenbarten Ausführungsformen weder zu entnehmen noch daraus herleitbar, weil die hieraus bekannten Klemmleisten die ebenen Ränder der inneren Verkleidungsbleche nur durch Reibungsschluß halten und sich über die Ebene derselben erheben, mithin weder eine zugfeste Verbindung noch eine glatte Wandfläche zu bilden vermögen.

Um vom nächstliegenden Stand der Technik gemäß der DE-C-876 124 zusammen mit der aus der DK-A-102 841 entnehmbaren Lehre zum Gegenstand des Anspruches 1 zu gelangen, hätte es demnach einer erfinderischen Tätigkeit bedurft.

IV. Den in der Beschwerdeschrift gestellten Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis der neu eingereichten, gegenüber der DE-C-876 124 besser abgegrenzten Patentansprüche aufrechtzuerhalten, hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 1984 durch den Antrag ersetzt,

ments on the state of the art as cited in the search report (US-A-3 363 383, CH-A-396370, GB-A-1 215 523) and on three newly cited prior publications (DE-C-876 124, DE-U-7 205 855, DE-A-2700 626). By a decision made known at oral proceedings on 19 May 1983 and communicated formally on 8 August 1983 together with a statement of reasons the Opposition Division revoked the European patent in accordance with Article 102 (1) EPC on grounds of lack of inventive step having regard to DK-A-102 841 and GB-A-1 215 523 in conjunction with DE-C-878 124.

III. The patentees entered appeal against this decision and paid the appropriate fee on 30 September 1983, and on 8 December 1983 filed a written document setting out in essence the following arguments:

The citations did not detract from the novelty of the invention and the closest prior art to be used in assessing inventive step was the wall structure disclosed in DE-C-878 124 which comprised outwardly exposed cladding sheets or panels and a sectional frame member forming part of the outer panel surface whilst at the same time serving as a connecting member. The flexible strip of metal acting with elastic force to hold the folded portions of the panels could become deformed by tensile and tractional stresses, thereby impairing fastening reliability. Moreover, it was impossible to obtain a smooth transition from the sectional members to the panels.

No teaching permitting these disadvantages to be obviated was either shown in the embodiments described in DK-A-102 841 and GB-A-1 215 523 or derivable therefrom because the clamping means disclosed only held the flat edges of the inner panels by frictional engagement and projected out of their plane, thus constituting neither a fastening able to resist traction nor a smooth wall surface.

A transition from the closest prior art as represented by DE-C-876 124 in conjunction with the teaching of DK-A-102 841 to the subject-matter of Claim 1 therefore required inventive step.

IV. The request contained in the notice of appeal that the decision be retracted and the patent upheld on the basis of a new set of claims more clearly delimited in relation to DE-C-876 124 was changed by the patentees during oral proceedings on 25 October 1984 to a request that the patent be upheld with an altered scope with the documents submitted at the

inventive (art. 56 CBE). Les motifs se fondaient sur l'état de la technique cité dans le rapport de recherche (documents US-A-3 363 383, CH-A-396 370, GB-A-1 215 523) ainsi que sur trois publications antérieures nouvellement citées (documents DE-C-878 124, DE-U-7 204 855, DE-A-2 700 626). Par décision prononcée lors de la procédure orale du 19 mai 1983 et notifiée avec l'exposé des motifs le 8 août 1983, la Division d'opposition a révoqué le brevet européen, conformément à l'article 102 (1) de la CBE, pour défaut d'activité inventive compte tenu des documents DK-A-102 841 ou encore GB-A-1 215 523 en combinaison avec le document DE-C-878 124.

III. La titulaire du brevet a introduit un recours contre cette décision le 30 septembre 1983, en acquittant la taxe correspondante, et a déposé le 8 décembre 1983 son mémoire exposant les motifs du recours, dont l'essentiel est repris ci-après:

Les documents cités comme antériorités ne détruisent pas la nouveauté de l'invention et, pour l'appréciation de l'activité inventive, il faut partir de la construction de paroi divulguée par le document DE-C-878 124, devant être considéré comme représentant l'état de la technique le plus proche, construction dans laquelle on a affaire à des plaques de revêtement situées du côté extérieur et à un profilé de squelette formant une partie du revêtement externe et jouant le rôle d'organe de jonction. La bande de tôle flexible servant de latte de blocage pour les plaques de revêtement pliées à leurs extrémités peut se déformer sous l'influence des forces de traction et de gauchissement et ne peut pas assurer la solidité de liaison des plaques. En outre, on ne peut pas obtenir une jonction plane avec les plaques de revêtement.

On ne peut ni retirer ni déduire des modes de réalisation divulgués dans les documents DK-A-102 841 ou encore GB-A-1 215 523 un enseignement remédiant à ces inconvénients, car les lattes de blocage connues d'après ces documents ne maintiennent les bords plans des plaques de revêtement internes que par une liaison par adhérence et débordent du plan de celles-ci, en ne pouvant donc former ni un assemblage résistant à la traction ni une surface de paroi lisse.

Pour arriver à l'objet de la revendication 1 à partir de l'état de la technique le plus proche représenté par le document DE-C-878 124 combiné avec l'enseignement du document DK-A-102 841, il aurait par conséquent fallu faire preuve d'une activité inventive.

IV. Lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 25 octobre 1984, la titulaire du brevet a substitué à la requête tendant à annuler la décision contestée et à maintenir le brevet sur la base des revendications nouvellement déposées, mieux délimitées vis-à-vis du document DE-C-878 124, qu'elle avait formulée dans l'acte de recours, la requête en

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

das Patent in geändertem Umfang mit den in der Verhandlung überreichten Unterlagen sowie der mit Bezugszeichen ergänzten Figur 1 der am 08. Dezember 1983 eingegangenen Zeichnung aufrechtzuerhalten.

Sie beantragt ferner hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents mit den erteilten Unterlagen.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

Wand- oder Dachelement, insbesondere von Fahrzeugaufbauten, mit einem Skelettprofil (1) mit etwa V-förmigen Ausnehmungen (5) zur formschlüssigen Aufnahme von entsprechend abgekanteten Rändern (4) von Verkleidungsblechen (3), einer aus einem Steg (8) und seitlichen Fixierorganen, die die in die Ausnehmungen (5) eingelegten Ränder (4) formschlüssig übergreifen, bestehenden metallischen, selbsthemmenden Klemmleiste (2) sowie mit Einschnapp-einrichtungen zum Festhalten der Klemmleiste im Skelettprofil, dadurch gekennzeichnet, daß

- a. das Skelettprofil (1) aus den Seitenwänden (1') und einem Basissteg (1'') eine U-Form bildet,
- b. an den Enden dieser Seitenwände (1') die Ausnehmungen (5) ausgebildet sind,
- c. die Klemmleiste (2) mit ihren vom Steg (8) in das U-förmige Skelettprofil hineinstehenden Leistenchenkeln (8') ebenfalls U-förmigen Querschnitt aufweist,
- d. die Enden der Leistenchenkel (8') von den Seitenwänden (1') des Skelettprofils vorstehenden Nasen (7') elastisch hinterhaken,
- e. der als Zugband wirkende Leistensteg (8) seitlich über die Leistenchenkel (8') vorstehende Fortsätze (8'') aufweist, an deren Enden die Fixierorgane ausgebildet sind, und
- f. Leistensteg (8) und Fortsätze (8'') mit den zu verbindenden Verkleidungsblechen (3) eine glatte Ebene bilden.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:

Wand- oder Dachelement, insbesondere von Fahrzeugaufbauten, mit U-förmigen Skelettprofilen (1), in welche die gekanteten Ränder (4) von Verkleidungsblechen (3) durch einschnappbare, selbsthemmende metallische Klemmleisten (2) fixiert sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Klemmleisten (2) etwa U-förmigen Querschnitt aufweisen, ihr als Zugband wirkender Steg (8) seitlich über die Leistenchenkel vorsteht, diese Fortsätze die Ränder (4) der gekanteten Verkleidungsbleche (3) als formschlüssig übergreifen, Steg und Fortsätze mit den zu verbindenden Verkleidungsblechen (3) eine glatte Ebene bilden und ihre Schenkelenden im Skelettprofil (1) herorstehende Nasen elastisch hinterhaken.

hearing and with Figure 1 of the drawings as filed on 8 December 1983, to which reference numerals had been added.

The patentees requested in the alternative that the patent be upheld on the basis of the documents on which it was granted.

Claim 1 as set out in the main request read as follows:

A wall or roofing element, particularly for vehicle bodywork, having a sectional frame member (1) with approximately V-shaped recesses (5) by means of which it can receive and positively engage with the correspondingly folded edges (4) of panels (3), a self-locking metal clamping bar (2) composed of a straight bridging portion (8) and lateral clamping members which extend over and positively engage with the folded edges (4) of the panels inserted in the recesses (5), as also with snap devices which lock the clamping bar in the sectional member, characterised in that

- (a) the side walls (1') and web (1'') of the sectional member form a U-shape,
- (b) the recesses (5) are provided at the ends of the side walls (1'),
- (c) the clamping bar (2) is likewise of U-shaped cross-section with legs (8') extending from the bridging portion (8) into the U-shaped sectional member,
- (d) the ends of the legs (8') hook elastically behind lugs (7') protruding from the side walls (1') of the sectional member,
- (e) the bridging portion (8) acting as a tie member has extensions (8'') which project laterally beyond the legs (8') and whose ends are shaped as clamping members, and
- (f) the bridging portion (8) and extensions (8'') form a smooth plane surface with the panels (3) being connected.

Claim 1 as contained in the alternative application reads as follows:

"Wall or roof element, especially of vehicle superstructure comprising U-shaped skeleton profiles (1), into which the edged rims (4) of lining sheet metal (3) are fixed by means of catching, self-locking metallic clamping ledges (2), characterised in that the clamping ledges (2) have an about U-shaped cross-section, that their web (8) operating as tie-band protrudes laterally beyond the legs of the ledge, that these protrusions tightly overlap the rims (4) of the edged lining sheet metals (3), that web and protrusions form a smooth plane with the lining sheet metals (3) to be connected and that their leg ends hook resiliently behind noses protruding in the skeleton profile (1)." (Patentee's own translation).

maintien du brevet dans une forme modifiée sur la base des pièces déposées à l'audience et de la figure 1, complétée par des signes de référence, faisant partie des dessins déposés le 8 décembre 1983.

Elle requiert en outre subsidiairement le maintien du brevet sur la base des pièces prises en compte lors de la délivrance.

La revendication 1 selon la requête principale se lit comme suit:

Elément de paroi ou de toit, en particulier de superstructures de véhicule, comportant un profilé de squelette (1) présentant des parties en creux sensiblement en V (5) pour le positionnement par encastrement des bords pliés correspondants (4) de plaques de revêtement (3), une latte de blocage (2) métallique autobloquante, consistant en une âme (8) et des organes de fixation latéraux, qui s'appliquent avec encastrement par-dessus les bords (4) placés dans les parties en creux (5), ainsi que des dispositifs d'encliquetage pour le maintien de la latte de blocage dans le profilé de squelette, caractérisé en ce que:

- a) le profilé de squelette (1) présente une forme en U constituée par des parois latérales (1') et une âme de base (1''),
- b) les parties en creux (5) sont formées aux extrémités de ces parois latérales (1'),
- c) la latte de blocage (2), avec ses ailes (8') s'étendant depuis l'âme (8) dans le profilé de squelette en U, présente également une section en U,
- d) les extrémités des ailes (8') s'accrochent élastiquement à des becs (7') faisant saillie sur les parois latérales (1') du profilé de squelette,
- e) l'âme (8) de la latte, jouant le rôle de tirant, présente des prolongements (8'') dépassant latéralement les ailes (8') de la latte et aux extrémités desquels se trouvent les organes de fixation, et en ce que
- f) l'âme (8) de la latte et les prolongements (8'') forment un plan lisse avec les plaques de revêtement (3) à raccorder.

La revendication 1 selon la requête subsidiaire se lit comme suit:

Elément de paroi ou de toit, en particulier de superstructures de véhicule, comportant des profilés de squelette (1) en U, dans lesquels les bords pliés (4) de plaques de revêtement (3) sont fixés par des lattes de blocage métalliques autobloquantes (2) pouvant s'engager par encliquetage, caractérisé par le fait que les lattes de blocage (2) présentent une section sensiblement en U, que leur âme (8), jouant le rôle de tirant, dépasse latéralement les ailes de la latte, que ces prolongements s'appliquent avec encastrement par-dessus les bords (4) des plaques de revêtement pliées (3), que l'âme et les prolongements forment un plan lisse avec les plaques de revêtement (3) à assembler et que leurs extrémités d'aile s'accrochent élastiquement

V. Die Einsprechende beantragt, den Widerruf des Patentes zu bestätigen und die Beschwerde zurückzuweisen. Sie tritt dem Vorbringen der Patentinhaberin entgegen und macht geltend, der neu vorgelegte Patentanspruch 1 sei allein aus formalen Gründen unzulässig, da er über die ursprüngliche Offenbarung und über den Umfang des erteilten Anspruchs hinausgehe (Art. 123 (2) und (3)) sowie Merkmale enthalte, die weder offenbart (Art. 83) seien noch in der Beschreibung eine Stütze fänden (Art. 84). Zudem sei der Anspruch in sachlicher Hinsicht durch die DE-C-878 124 und die DK-A-102 841 nach wie vor nahegelegt.

Aus der DE-C-878 124 sei es nämlich bekannt, abgekantete Verkleidungsbleche von Wand- und Dachelementen mittels einer als Zugband wirkenden Klemmleiste, ausgebildet in Form einer beidseitig an den Enden abgelenkten Feder, V-förmige Ausnehmungen eines Skelettprofils mit darin eingelegten Verkleidungsblechrändern formschlüssig zu übergreifen und mit letzteren eine glatte Ebene zu bilden und die Klemmfeder zum Festhalten im Skelettprofil einschnappbar zu gestalten. Andererseits besitze das Skelettprofil nach der DK-A-102 841 eine U-Form mit Basissteg und Seitenwände als auch eine U-förmige Klemmleiste, deren Schenkel in Ausnehmungen der Seitenwände elastisch einhaken und damit auf die Verkleidungsbleche eine einem Zug entgegenstehende Festhaltekraft ausüben. Durch Übertragung dieser Lehre auf jene nach der DE-C-878 124 ergebe sich gleichsam zwangsläufig der Anmeldungsgegenstand, und es bedürfe somit keinerlei erfinderischer Bemühungen, um zu diesem zu gelangen.

VI. Nach Beratung der Kammer in der mündlichen Verhandlung teilte der Vorsitzende den Beteiligten mit, die Kammer beabsichtige, das europäische Patent mit den Unterlagen gemäß dem Hauptantrag der Patentinhaberin aufrechtzuerhalten, und daß die Frist nach Regel 58 (4) EPÜ mit dem Tag der mündlichen Verhandlung zu laufen beginne.

VII. Die Einsprechende hat in einem am 31. Oktober 1984 eingegangenen Schriftsatz zu dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung Stellung genommen. Sie macht insbesondere noch folgendes geltend:

a) Die Patentinhaberin habe zur Präzisierung des Anspruchs 1 willkürlich einige allein aus der Zeichnung entnehmbare Merkmale benutzt und diese in den erfindungswesentlichen Rang erhoben. Dies stelle einen Verstoß gegen Art. 83 EPÜ dar. Die vollständige und deutliche Offenbarung müsse so erfol-

V. The opponents requested that revocation of the patent be confirmed and the appeal rejected, countering the patentees' request with the argument that Claim 1 in its new form was unacceptable even on formal grounds since it went beyond the original disclosure and extended the scope of the claim of the patent as granted (Article 123 (2) and (3)). In addition, it contained features that had not been disclosed (Article 83) and were not supported by the description (Article 84). Moreover, the substance of the claim was obvious from DE-C-878 124 and DK-A-102 841.

It was known from the teaching of DE-C-878 124 for panels with folded edges used as wall and roofing elements to extend beyond and positively engage in V-shaped recesses in a sectional member in which the edges of the panels were inserted, with the assistance of a clamping means serving as a tie member and in the form of a spring, both ends of which were bent, so that the clamping means formed a smooth plane surface with the panel edges, and to make the clamping spring in the form of a snap member engageable in the sectional member. On the other hand, the sectional member in DK-A-102 841 was U-shaped with a web and side walls and also had U-shaped longitudinal clamping means the legs of which engaged elastically in recesses in the side walls so as to hold the panels in position in a manner resistant to traction. If this teaching was combined with that of DE-C-878 124 the result was inevitably the subject-matter of the application, which consequently involved no inventive step.

VI. After the members of the Board had consulted together during the oral proceedings, the Chairman informed the parties that the Board intended to uphold the European patent on the basis of the documents relating to the patentees' main request and that the period laid down in Rule 58 (4) EPC would begin with the date of the oral proceedings.

VII. The opponents filed their comments on the outcome of the oral proceedings in a document received on 31 October 1984. This made the following main points:

(a) In order to make Claim 1 more specific the patentees had arbitrarily taken a number of features only shown in the drawing and made them into essential features of the invention. This constituted an infringement of Article 83 EPC which requires that the invention must be disclosed in a manner suffi-

à des becs se dressant dans le profilé de squelette (1).

V. L'opposante demande que la révocation du brevet soit confirmée et que le recours soit rejeté. Elle conteste les allégations de la titulaire du brevet et fait valoir que la nouvelle revendication 1 est irrecevable ne serait-ce que pour des raisons formelles, au motif qu'elle s'étend au-delà de l'exposé initial et au-delà de la portée de la revendication du brevet délivré (art. 123 (2) et (3)) et qu'en outre elle contient des caractéristiques qui ne sont pas exposées (art. 83) et qui ne se fondent pas sur la description (art. 84). De surcroît, en ce qui concerne le fond, la revendication est toujours antérieure par les documents DE-C-878 124 et DK-A-102 841.

En effet, on connaît d'après le document DE-C-878 124 la méthode consistant à appliquer avec encastrement, au moyen d'une latte de blocage jouant le rôle de tirant, ayant la forme d'un ressort recourbé des deux côtés aux extrémités, des plaques de revêtement pliées formant des éléments de paroi ou de toit, par-dessus les parties en creux en forme de V d'un profilé de squelette dans lesquelles sont placés les bords des plaques de revêtement, en formant un plan lisse avec ces dernières, et à prévoir que ce ressort de blocage est encliquetable pour son maintien dans le profilé de squelette. En outre, le profilé de squelette selon le document DK-A-102 841 présente une forme en U, comportant une âme de base et des parois latérales, ainsi qu'une latte de blocage en U dont les ailes s'accrochent élastiquement dans des parties en creux des parois latérales et exercent ainsi sur les plaques de revêtement une force de maintien s'opposant à une traction. En appliquant cet enseignement à celui du document DE-C-878 124, on obtient en quelque sorte inévitablement l'objet de la demande, ce qui conduit donc à conclure qu'il n'est point besoin d'une activité inventive pour y parvenir.

VI. Après délibération de la Chambre au cours de la procédure orale, le président a notifié aux parties que la Chambre envisageait de maintenir le brevet européen sur la base des pièces conformes à la requête principale de la titulaire du brevet et que le délai selon la règle 58 (4) de la CBE commençait à courir à partir de la date de la procédure orale.

VII. Dans un mémoire reçu par la Chambre le 31 octobre 1984, l'opposante a présenté ses observations sur le résultat de la procédure orale, en faisant en particulier encore valoir ce qui suit:

a) La titulaire du brevet a, pour préciser l'objet de la revendication 1, utilisé arbitrairement certaines caractéristiques qui ne peuvent être déduites que des dessins et les a érigées en caractéristiques essentielles à l'invention. Cela constitue une infraction à l'article 83 de la CBE. Par exposé clair et complet, il

gen, daß der Fachmann erkennen könne, auf welche Merkmale es zur Ausführung der Erfindung ankomme. Hierzu sei die alleinige Offenbarung von Merkmalen in der Zeichnung nicht geeignet, weil dem Fachmann nicht zuzumuten sei, herauszufinden, welche Merkmale der Zeichnung schließlich in erfinderischen Rang erhoben werden könnten. Daher entstehe große Rechtsunsicherheit.

b) Die Zulassung von derartigen Merkmalen gestatte dem Anmelder, eine Vielzahl unterschiedlicher Erfindungen einer einzigen Anmeldung zu entnehmen, was bei Inanspruchnahme des Teilungsrechtes zu einer Vielzahl von Patenten führen könne.

c) Die Aufnahme von allein in der Zeichnung offenbarten Merkmalen widerspreche dem Prioritätsprinzip, was eine Verschiebung des Anmeldetages erfordere.

d) Der Aufnahme derartiger Merkmale stehe der Erteilungsantrag entgegen, der darauf gerichtet sei, auf die in den Ansprüchen gekennzeichnete Erfindung ein Patent zu erteilen.

e) Durch Aufnahme von nur der Zeichnung entnehmbaren Merkmalen im Einspruchsverfahren werde die Zäsurwirkung der Patenterteilung nicht berücksichtigt, da sich der Patentinhaber nach Regel 51 (4) auf den Patentgegenstand festgelegt habe. Es sei daher unzulässig, anstelle dessen einen anderen Gegenstand, ein Aliud, mittels der genannten, in den erfindungswesentlichen Rang erhobenen Merkmale zu setzen.

f) Die Aufnahme der Merkmale der genannten Art widerspreche auch der Regel 29, welche die Angabe des Gegenstandes des Schutzbegehrens zum Zeitpunkt der Anmeldung in den Patentansprüchen und nicht in der Zeichnung fordere.

g) Die Zulassung der Praxis der Aufnahme von lediglich in der Zeichnung offenbarten Merkmalen in den Patentanspruch widerspreche der gefestigten Rechtsprechung in mindestens einem Mitgliedsland. Würde dies zugelassen, setze man sich in Widerspruch mit der gefestigten Rechtsprechung mindestens eines Mitgliedslandes, durch welche die Richtsätze festgelegt wurden, unter welchen Bedingungen die Erfindungsoffenbarung anzuerkennen ist. Dies würde von vornherein zur Erteilung von in jenem Mitgliedsland vernichtbaren Patenten führen, was unzweckmäßig sei.

h) Die Einsprechende macht die Forderung der Erfüllung der in g) genannten Richtsätze auch zum Gegenstand des Verfahrens, indem sie lediglich auf die entsprechenden nationalen Entscheidungen verweist.

VIII. Wegen des Wortlauts der erteilten Patentansprüche und der Beschreibung

ciently clear and complete to enable a person skilled in the art to recognise the features essential for carrying out the invention. It was not sufficient for this purpose to disclose features solely in the drawings, because a person skilled in the art could not be expected to work out which features shown in the drawings were actually to be regarded as inventive. To expect him to do so would give rise to considerable uncertainty in law.

b) Accepting such features would enable an applicant to derive a multiplicity of different inventions from a single application and, by exercising the right to file divisional applications, to obtain a whole series of patents.

c) Including features disclosed only in the drawings offended against the principle of priority, which required that the filing date be postponed.

d) Including such features was not in accord with the request for grant, which asked that a patent be given on the basis of the invention as claimed in the claims.

e) Taking account in opposition proceedings of features only shown in the drawings, failed to allow for the caesura effect of the grant of a patent since under Rule 51 (4) the patentees had finally decided on the patent subject-matter. The latter, therefore, could not now be replaced by another subject-matter by recourse to features subsequently designated essential to the invention as already mentioned.

f) Inclusion of such features was also contrary to Rule 29, which required that the subject-matter of the application be defined in the claims filed with the application, not in the drawing.

g) Inclusion in the claims of features only shown in the drawings was contrary to the established case law of at least one Member State which stipulated the permissible manner of disclosing an invention. To allow this practice would therefore result from the outset in patents being granted that were revocable in the country concerned, which was undesirable.

h) The opponents also made the patentees' compliance with the stipulations referred to in paragraph (g) a subject of proceedings by referring only to the relevant national decisions.

VIII. The wording of the claims of the patent as granted and of the description

faut entendre que l'homme du métier doit pouvoir distinguer de quelles caractéristiques dépend l'exécution de l'invention. Le fait d'exposer des caractéristiques uniquement dans les dessins ne correspond pas à cette exigence; en effet, on ne peut pas attendre de l'homme du métier qu'il découvre quelles caractéristiques des dessins pourraient en définitive être promues au rang inventif. Cela entraînerait une grande insécurité juridique.

b) Autoriser de telles caractéristiques ouvre au demandeur la possibilité de tirer d'une seule et même demande un grand nombre d'inventions différentes, ce qui conduirait éventuellement à la délivrance d'un grand nombre de brevets en cas d'exercice du droit à déposer des demandes divisionnaires.

c) L'introduction de caractéristiques exposées seulement dans les dessins est en contradiction avec le principe de priorité, ce qui impose un report de la date de dépôt.

d) L'introduction de telles caractéristiques est incompatible avec la requête en délivrance qui vise à l'obtention d'un brevet pour l'invention telle qu'elle est caractérisée dans les revendications.

e) En introduisant au cours de la procédure d'opposition des caractéristiques que l'on ne peut déduire que des dessins, on ne tient pas compte de l'effet de coupure produit par la délivrance du brevet; en effet, la titulaire du brevet est liée par l'objet du brevet conformément à la règle 51 (4). Il est donc inadmissible de lui substituer un autre objet, "non conforme", par le biais des caractéristiques susdites, érigées en caractéristiques essentielles à l'invention.

f) L'introduction de ces caractéristiques est également contraire à la règle 29, qui exige que les revendications, et non pas les dessins définissent l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée au moment de la demande.

g) Parmi les Etats contractants, il en existe au moins un dont la jurisprudence constante n'admet pas la pratique consistant à introduire dans la revendication des caractéristiques qui sont uniquement exposées dans les dessins. En autorisant une telle pratique, on se mettrait en situation de conflit avec la jurisprudence constante d'au moins un Etat contractant, qui dicte les principes servant de base pour établir si les conditions de l'exposé de l'invention sont réunies. On aboutirait d'emblée à la délivrance de brevets menacés d'annulation dans cet Etat contractant, ce qui n'est pas le but recherché.

h) L'opposante conclut à ce que la procédure ait également pour objet de satisfaire aux principes mentionnés sous g), en renvoyant simplement aux décisions nationales correspondantes.

VIII. La Chambre renvoie au fascicule du brevet européen n° 0 008 592 qui

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

wird auf die europäische Patentschrift 0 008 592 verwiesen.

Aus den Entscheidungsgründen

1. Die Beschwerde entspricht den Art. 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Im Patentanspruch 1 der neuen Fassung vom 25. Oktober 1984 sind Merkmale aufgeführt, die sich, entgegen der Meinung der Einsprechenden, zwar für den Fachmann nicht unmittelbar, jedoch aus dem Zusammenhang der in der Beschreibung geschilderten Sachverhalte mittelbar ergeben.

2.1 ...

Mithin ergeben sich sämtliche Merkmale des Oberbegriffes aus dem beschriebenen Sachverhalt.

Der Anspruch 1 ist ferner ordnungsgemäß gegenüber der im Einspruch neu eingewendeten, nächstliegenden DE-C-878 124 abgegrenzt. Der Oberbegriff enthält alle jene Merkmale, die in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören (Regel 29 (1) a)).

2.2 ...

2.3 Wie von der Einsprechenden eingewendet, enthält der Anspruch 1 außerdem in der Tat eine Reihe von allein aus der Zeichnung entnehmbaren, die spezifischen Querschnittformen beider Profile betreffenden Merkmalen, nämlich die U-Form des Skelettprofils, deren Seitenwände (als Teil des Merkmals a)),

die Ausbildung der Ausnehmungen an den Enden der Seitenwände (in Merkmal b)),

die U-Form der Klemmleiste und deren Leistenschenkel sowie das Hineinstehen der Leistenschenkel in das Skelettprofil (als Teil des Merkmals c)),

das Vorstehen der Nasen bei den Enden der Leistenschenkel (als Teil des Merkmals d)), und

die Ausbildung der Fixierorgane an den Enden der Fortsätze (als Teil des Merkmals e)).

Gegen die vorgenommene Verschiebung des Merkmals des U-förmigen Skelettprofils vom Oberbegriff der erteilten Fassung ins Kennzeichen des geltenden Anspruchs 1 bestehen seitens der Kammer ebenfalls keine Bedenken, da dieses, wie in Absatz 7 erörtert, nicht zum nächstliegenden Stand der Technik gehört, sondern diesem gegenüber zweifelsohne neu ist. Außerdem erfährt der Schutzbereich hierdurch keine Änderung.

2.4 Die in den Ansprüchen 2-7 vorge-

is contained in European patent 0 008 592.

Extract from the Reasons for the Decision

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

2. Claim 1 in its new version of 25 October 1984 lists features which, contrary to the opponents' opinion, though not immediately obvious to a person skilled in the art, are nonetheless indirectly derivable from the combination of facts given in the description.

2.1 ...

All the features of the preamble to the claim are consequently derivable from the facts given.

Furthermore, Claim 1 is duly delimited with regard to DE-C-878 124 referred to by the opponents as the closest prior art. The preamble to the claim contains all those features which in combination are part of the state of the art (Rule 29 (1) a)).

2.2 ...

2.3 In addition Claim 1 does, as the opponents maintain in their objections, contain a series of features which are only derivable from the drawings and relate to the specific cross-sectional shapes of both sectional members, namely the fact that the sectional frame member has side walls and is U-shaped (feature (a)).

the fact that the recesses are provided at the ends of the side walls (feature (b)),

the fact that the clamping bar has legs and is U-shaped, as also that the legs extend into the sectional frame member (feature (c)),

the fact that lugs protrude at the ends of the legs (feature (d)), and

the fact that the ends of the projections are shaped as clamping members (feature (e)).

Nor does the Board have any objection to the mention of the U-shaped sectional frame member being moved from the preamble of the claim in the patent as granted to the characterising portion of Claim 1 in its present form since, as explained in paragraph 7, this does not form part of the closest art and is undoubtedly novel. Moreover, the ambit of protection is in no way altered by the change.

2.4 The amendments to Claims 2 to 7

contient le texte de la description et des revendications pour l'objet desquelles le brevet a été délivré.

Extraits des 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 revendication 1, dans la nouvelle rédaction du 25 octobre 1984, énumère des caractéristiques que, contrairement à ce qu'affirme l'opposante, l'homme du métier peut déduire, sinon directement, du moins indirectement du contexte des faits mentionnés dans la description.

2.1 ...

Par conséquent, l'ensemble des caractéristiques du préambule se déduisent de la description.

La revendication 1 est en outre convenablement délimitée vis-à-vis du document DE-C-878 124, nouvellement introduit dans la procédure d'opposition comme représentant l'état de la technique le plus proche. Le préambule contient toutes les caractéristiques qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique (règle 29 (1) a)).

2.2 ...

2.3 Comme l'a objecté l'opposante, la revendication 1 contient effectivement par ailleurs une série de caractéristiques que l'on ne peut déduire que des dessins et qui concernent les formes de section spécifiques des deux profilés, à savoir; la forme en U du profilé de squelette, ses parois latérales (en tant que partie de la caractéristique a)),

la constitution des parties en creux aux extrémités des parois latérales (dans la caractéristique b)),

la forme en U de la latte de blocage et ses ailes latérales, ainsi que la situation des ailes latérales dans le profilé de squelette (en tant que partie de la caractéristique c)),

la saillie des becs au niveau des extrémités des ailes latérales (partie de la caractéristique d)) et la constitution des organes de fixation aux extrémités des prolongements (partie de la caractéristique e)).

La Chambre ne formule de même aucune réserve quant au fait que la titulaire du brevet déplace la caractéristique du profilé de squelette en U mentionnée dans le préambule de la revendication du brevet délivré, pour l'introduire dans la partie caractérisante de la revendication 1 en vigueur, car cette caractéristique, comme il est dit au point 7, ne fait pas partie de l'état de la technique le plus proche, mais est au contraire indubitablement nouvelle par rapport à celui-ci. Au demeurant, il n'en résulte aucune modification de l'étendue de la protection.

2.4 Les modifications apportées aux

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

nommenen Änderungen werden durch die Beschreibung Spalte 3 gestützt, oder sie stellen Klarstellungen dar, wie z.B. in Anspruch 2 die Umbenennung des in der Beschreibung offensichtlich irrtümlich mit Rippe 16 bezeichneten Schenkels.

2.5 Da die Kammer in Absatz 4 zum Schluß gekommen ist, daß aus der Zeichnung allein entnehmbare Merkmale zur Präzisierung in die Ansprüche aufgenommen werden dürfen, bestehen gegen deren Wortlaut keine formalen Bedenken. Diese sind nunmehr durch die entsprechend ergänzte Beschreibung vom 25. Oktober 1984 ausgeräumt; die Erfordernisse des Art. 84 sind mithin erfüllt. Sie sind auch konform mit der Regel 29 sowie den Art. 123 (2) und (3).

2.6 Die Patentinhaberin hat eine neue Figur 1 vorgelegt, ohne den sachlichen Inhalt der zeichnerischen Wiedergabe irgendwie zu ändern, sondern es sind nur bestimmte, ursprünglich offenbarte Profile mit Bezugszeichen bedacht worden. Am Offenbarungsgehalt der Zeichnungen ist dadurch überhaupt nichts verändert worden. Es handelt sich rein formale Ergänzungen. Da diese auch in der geltenden Beschreibung und den Ansprüchen nachgetragen worden sind, genügen die Zeichnungen den Erfordernissen von Regel 32 (2) (i), so daß seitens der Kammer gegen diese Änderung keine Bedenken bestehen.

3. Angesichts der von der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) vorgetragenen, gegen die Zulässigkeit der Aufnahme von allein aus der Zeichnung entnehmbaren Merkmalen gerichteten Argumente erscheint es wünschenswert, daß sich die Kammer zu bestimmten Aspekten der Auslegung der Art. 83, 84, 123 (2) und 123 (3) und den Regeln 27 und 29 äußert.

3.1 Bei der Auslegung des Art. 83 ist folgendes von Bedeutung: Die Rechtfertigung des Patentschutzes beruht auf der Überlegung, daß der Erfinder durch Preisgabe seiner Erfindung, d.h. der Veröffentlichung, der Allgemeinheit ermöglicht, daraus insofern Nutzen zu ziehen, als deren Kenntnisse erweitert werden und die Fachwelt zur Weiterentwicklung angeregt wird. Der Erfinder leistet dadurch einen Beitrag zur Bereicherung der Technik. Als angemessenen Lohn für seine Offenbarung stellt das Patentrecht dem Erfinder die Erlangung eines zeitlich begrenzten, ihm reservierten Schutzes in Aussicht. Voraussetzung hierzu ist allerdings die Erfüllung der Erfordernisse der Patentfähigkeit, die im Europäischen Patentübereinkommen in den Artikeln 52 bis 57 niedergelegt sind.

Damit der berechtigte Anspruch der Öffentlichkeit auf vollständige Veröffentlichung der Erfindung sichergestellt

either find support in column 3 of the description or provide clarification — as in the case of the obviously erroneously designated rib 16 in Claim 2 which has now been referred to in the description as a leg.

2.5 Since the Board concludes in paragraph 4 that features shown only in the drawings may be included in the claims for greater precision there are no formal objections to the latter's wording. Any such objections were obviated by the amended description filed on 25 October 1984. Article 84 has thus been complied with, as have Rule 29 and Article 123 (2) and (3).

2.6 The patentees filed a new Figure 1 without at all modifying the substance of the drawings, the only difference being the addition of a number of reference numerals to parts of the sectional frame element originally shown. The information content was thus not changed in any way; all that was done was to make a number of purely formal additions for the sake of clarity. Since these were also added to the description in its present form and to the claims the drawings comply with Rule 32 (2) (i) and the Board has no objections in their regard.

3. In view of the arguments advanced by the opponents (appellants) regarding the permissibility of features shown only in the drawings being included in the claims it would seem advisable for the Board to comment on certain aspects of interpretation of Articles 83, 84, 123 (2) and 123 (3), as also of Rules 27 and 29.

3.1 In construing Article 83 it is important to bear in mind that justification for patent protection is based on the fact that in making his invention generally available through publication an inventor enables the public at large to benefit from it in the sense that knowledge is increased and specialists in the field are stimulated to make further technical advances. The inventor, therefore, helps to enrich technology and his just reward for so doing under patent law takes the form of sole rights to his invention for a limited period. However this presupposes compliance with the requirements for patentability laid down in Articles 52 to 57 of the European Patent Convention.

To ensure that the public's rightful claim to full disclosure of the invention is satisfied Article 83 of the Convention

revendications 2 à 7 se fondent sur la description, colonne 3, ou représentent des éclaircissements, comme par exemple dans la revendication 2, où l'appellation d'"aile" est donnée à l'élément manifestement désigné par erreur "nerveure 16" dans la description.

2.5 La Chambre étant parvenue au point 4 à la conclusion qu'il est possible, aux fins d'apporter des précisions, d'introduire dans les revendications des caractéristiques qui ne peuvent être déduites que des dessins, l'énoncé des revendications ne donne lieu à aucune objection formelle. Toute objection de cette nature est désormais écartée par la description complétée en conséquence, en date du 25 octobre 1984; les conditions de l'article 84 sont donc remplies. Les revendications sont également en conformité avec la règle 29 ainsi qu'avec les articles 123 (2) et (3).

2.6 Le titulaire du brevet a présenté une nouvelle figure 1, sans avoir modifié en quoi que ce soit la teneur complète de la représentation graphique; il s'est uniquement agi d'affecter des signes de référence à des parties de profilé déterminées, divulguées à l'origine. Cela n'a modifié en rien le contenu descriptif des dessins. On a donc affaire à des ajouts purement formels exécutés à des fins de clarté. Comme ceux-ci ont également été insérés dans la description actuelle et dans les revendications, les dessins satisfont aux conditions de la règle 32 (2) i), si bien que la Chambre ne saurait émettre d'objections contre cette modification.

3. Face aux arguments avancés par l'opposante (l'intimée) contre la recevabilité de l'introduction de caractéristiques qui ne peuvent être déduites que des dessins, il apparaît souhaitable que la Chambre se prononce sur certains aspects de l'interprétation des articles 83, 84, 123 (2) et 123 (3) et des règles 27 et 29.

3.1 En ce qui concerne l'interprétation de l'article 83, il faut particulièrement faire observer que la justification de la protection par brevet repose sur la considération selon laquelle l'inventeur, en révélant, c'est-à-dire en publiant son invention, permet à la collectivité d'en tirer profit dans la mesure où elle élargit ainsi le champ de ses connaissances et où les spécialistes sont incités à concevoir d'autres développements. L'inventeur contribue par là à l'enrichissement de la technique. Le droit des brevets propose à l'inventeur, comme juste rétribution de la divulgation de l'invention, l'obtention d'une protection exclusive limitée dans le temps, sous réserve cependant que soient remplies les conditions de brevetabilité, qui sont fixées dans la Convention sur le brevet européen par les articles 52 à 57.

De manière à assurer que l'invention soit complètement accessible au public, qui jouit pleinement de ce droit, la Conven-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

wird, sieht das Übereinkommen in Art. 83 vor, daß letztere in der *Anmeldung* so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Der hinreichenden Offenbarung kommt somit im Hinblick auf die Belohnungstheorie eminente Bedeutung zu. Folgerichtig stellt mangelnde Offenbarung (Art. 100) auch einen Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund dar (Art. 100 bzw. Art. 138).

3.2 Da laut Art. 78 die europäische Patentanmeldung neben dem Antrag, der Beschreibung, den Ansprüchen und der Zusammenfassung dann über Zeichnungen verfügen muß, wenn sich die Beschreibung oder die Ansprüche auf diese beziehen, bestehen keinerlei Zweifel, daß die Zeichnungen, falls vorhanden, als integraler Bestandteil der die Erfindung offenbarenden Unterlagen der Anmeldung zu betrachten sind. Ob aus dem nicht zwingenden, sondern fakultativen Erfordernis der Beifügung von Zeichnungen der Schluß gezogen werden könnte, daß einmal vorhandenen Zeichnungen bei der Offenbarung etwa untergeordnete Rangordnung zukommen soll, ist das Übereinkommen und die Ausführungsordnung (Art. 78 (3)) nach allenfalls vorhandenen, geeigneten Aufschluß gebenden Bestimmungen oder Anhaltspunkten zu überprüfen.

3.2.1 Gegen eine Nachrangigkeit der Zeichnung spricht jedenfalls die Tatsache, daß das Fehlen von solchen nach Regel 43, Absatz 1, eine Neufestsetzung des Anmeldetages oder die ersatzlose Streichung von Bezugnahmen auf diese (d.h. auf die Bilderläuterung) zur Folge hat. Es wird mithin eingeräumt, daß dem Fachmann mit der Zeichnung Sachverhalte vermittelt werden können, die gegenüber der Beschreibung einen Überschuß an Offenbarungsgehalt beinhalten. Nur unter dieser Voraussetzung erhalten die durch die Regel 43 drohenden Rechtsfolgen überhaupt ihren Sinn.

3.2.2 Es ist bemerkenswert festzuhalten, daß das Übereinkommen lediglich hinsichtlich der Zusammenfassung eine Wertung vornimmt, indem diese ausschließlich nur der technischen Information und nicht für andere Zwecke dienen soll (Art. 85). Es wäre demnach zu erwarten gewesen, daß die Urheber des Übereinkommens in analoger Weise der Stellung der Zeichnung eine spezielle Vorschrift gewidmet hätten, falls dies beabsichtigt gewesen wäre. Das Fehlen einer solchen widerspiegelt zumindest die Absicht der Urheber, sich der Zuordnung einer Rangfolge der übrigen Bestandteile der Anmeldung nach Art. 78 (1) a) bis d) zu enthalten.

3.2.3 Weder der Wortlaut noch der Sinn des Art. 69 noch jener des Art. 84 kann dieser Auslegung entgegenstehen. Art. 69 befaßt sich mit der Festlegung des Schutzbereiches, in dem der Inhalt des Anspruchs maßgebend ist. Dabei sind

provides that the application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by any person skilled in the art. Sufficiency of disclosure is therefore of eminent importance for the theory of just reward. It follows that insufficiency of disclosure is also a ground for opposition or revocation (Articles 100 and 138).

3.2 Since under Article 78 a European application must, where reference is made to them in the description or claims, contain drawings in addition to a request for grant, description, claims and abstract, there is no doubt that where drawings exist they are to be regarded as an integral part of the documents disclosing the invention. The Convention and its Implementing Regulations (Article 78 (3)) must be studied to determine whether they contain any provisions or indications as to whether the fact that the filing of drawings is made a requirement only in certain cases may be used to conclude that drawings where they exist should be accorded some kind of secondary ranking in the disclosure.

3.2.1 One argument against such subordination, however, is the fact that Rule 43 (1) provides that where drawings are not provided the application is to be redated or the references to the drawings are to be deemed to be deleted. It is therefore accepted that drawings can convey to a person skilled in the art matters that go beyond what is disclosed in the description. Only then do the legal consequences threatened by Rule 43 make any sense.

3.2.2 It is worth noting that the only element of the application to which the Convention gives a ranking is the abstract when it states that the latter is to serve merely as technical information and may not be taken into account for any other purpose (Article 85). This makes it logical to assume that the drafters of the Convention would have devoted a similar clause to the rank of drawings had this been their intention. The absence of such a clause at least reflects the drafters' intention not to create a hierarchy for the other elements of the application listed in Article 78 (1) (a) to (d).

3.2.3 Neither the wording nor the meaning of either Article 69 or Article 84 argues against this construction. Article 69 is concerned with the extent of the protection as being determined by the claims and stipulates that both description and

tion prévoit à l'article 83 que l'invention doit être exposée *dans la demande* de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Le caractère d'exposé suffisant prend ainsi une importance éminente pour l'application de la théorie de la rétribution. En conséquence, un exposé insuffisant constitue aussi un motif d'opposition ou de nullité (art. 100 et 138 respectivement).

3.2 Etant donné qu'au sens où l'entend l'article 78, la demande de brevet européen doit, outre la requête en délivrance, la description, les revendications et l'abrégé, contenir des dessins lorsque la description ou les revendications s'y réfèrent, il est indubitable que les dessins, s'ils figurent dans la demande, doivent être considérés comme faisant partie intégrante des pièces de la demande exposant l'invention. Pour savoir si la non-automaticité de l'obligation d'ajouter des dessins implique qu'il y a lieu de considérer ceux-ci, à supposer qu'ils soient contenus dans la demande, d'une manière revenant à leur attribuer une importance secondaire pour l'exposé de l'invention, il convient de se reporter aux dispositions de la Convention et du règlement d'exécution (art. 78 (3)).

3.2.1 En tout état de cause, vu que l'absence de ces dessins, dans le cas de la règle 43 (1), entraîne l'attribution d'une nouvelle date de dépôt ou encore la suppression pure et simple des références qui leur sont faites (c'est-à-dire à l'illustration qu'ils sont censés constituer), il semble qu'il ne faille pas les reléguer au second plan. Il est donc admis que les dessins peuvent porter à la connaissance de l'homme du métier des faits qui s'ajoutent à l'exposé de la description. C'est alors seulement que les conséquences juridiques mentionnées à la règle 43 auxquelles le demandeur s'expose revêtent véritablement toute leur signification.

3.2.2 Il est essentiel de constater que la Convention ne se prononce sur l'ordre d'importance qu'en ce qui concerne l'abrégé, à savoir que celui-ci doit servir exclusivement à des fins d'information technique et à aucune autre fin (art. 85). On se serait attendu à ce que les auteurs de la Convention aient prévu de manière analogue une disposition spéciale pour la question des dessins si ceux-ci avaient été également concernés. Le fait qu'il n'en soit rien traduit pour le moins leur intention de s'abstenir d'attribuer un ordre d'importance aux autres éléments de la demande mentionnés à l'article 78 (1) a) à d).

3.2.3 Ni l'énoncé ni le sens de l'article 69, ni ceux de l'article 84 ne peuvent s'opposer à cette interprétation. L'article 69 a trait à la détermination de l'étendue de la protection, pour laquelle on doit se fonder sur la teneur des revendications en

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

die Beschreibung *und* die Zeichnungen als Auslegehilfen beizuziehen. Beide sind mithin einander gleichgestellt. Das gleiche gilt für das Protokoll zur Interpretation des Art. 69, das gemäß Art. 164 (1) Bestandteil des Übereinkommens ist.

3.2.4 Art. 84 regelt subsidiär, daß die Ansprüche den Erfindungsgegenstand, also die zur Lösung eines technischen Problems dienenden Merkmale deutlich und knapp wiederzugeben haben, was im Hinblick auf die den Ansprüchen nach Art. 69 zukommende Funktion folgerichtig ist. Dadurch, daß sie auch noch durch die Beschreibung gestützt sein müssen, soll der spekulativen Formulierung von Ansprüchen, die über den Umfang der Beschreibung hinausgehen, Einhalt geboten werden. Eine Antwort auf die Frage, ob allein der Zeichnung entnehmbare Merkmale zur Stützung eben solcher Merkmale in den Ansprüchen in die Beschreibung aufgenommen werden dürfen, ist jedenfalls hieraus nicht zu gewinnen. Daraus erhellt, daß Art. 84 keinen Beitrag zur Klärung der Frage der Zulassung der Offenbarung von derartigen Merkmalen und demnach auch nichts zur Feststellung einer allfälligen Nachrangigkeit der Zeichnung zu leisten vermag.

3.2.5 Weder bei den in der Anmeldung noch bei den im erteilten Patent vorgenommenen Änderungen, deren Zulässigkeit Art. 123 regelt, widerfährt den Zeichnungen eine von den Ansprüchen und der Beschreibung abweichende Sonderbehandlung.

3.2.6 Art. 138 (2) regelt die Beschränkung eines europäischen Patents im nationalen Nichtigkeitsverfahren und bestimmt, daß unter gewissen Voraussetzungen die Beschränkung durch Änderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnung erfolgen kann. Auch hierin verzichtet das Übereinkommen auf jedwede Rangordnung zum Nachteil der Zeichnung.

3.3 In der Regel 27 (1) e) der Ausführungsordnung betreffend den Inhalt der Beschreibung wird erwähnt, daß die Abbildungen der Zeichnungen, falls vorhanden, kurz zu beschreiben sind. Aus dieser Formulierung erschließt sich lediglich die zur Herstellung der Verbindung zu den beigelegten Zeichnungen sich ergebende Notwendigkeit der Aufzählung der nummerierten Figuren mit einer kurzen Angabe der Darstellungsform und des veranschaulichten Gegenstandes. Daß Zeichnungen nicht unbedingt erforderlich sind, steht durchaus in Übereinstimmung mit dem Wortlaut von Art. 78 (1) (d), wonach dann Zeichnungen verlangt sind, wenn auf sie in der Beschreibung verwiesen wird. Eine Wertung des Ranges derselben läßt sich hieraus nicht ableiten.

3.3.1 Gemäß Regel 27 (1) f) ist wenigstens ein Ausführungsweg der bean-

drawings are to be used to interpret them, thereby putting both elements on the same footing. The same applies to the Protocol on the Interpretation of Article 69 which Article 164 (1) makes an integral part of the Convention.

3.2.4 Article 84 contains the supplementary provision that claims must define the matter for which protection is sought — hence the features serving to solve a technical problem and that they must be clear and concise, which is logical given the function of claims specified in Article 69. The fact that they must also be supported by the description is designed to check a speculative formulating of claims taking them beyond the scope of the description, but no answer is given to the question of whether features shown only in the drawing may be included in the description in order to give support to the claims. Thus Article 84 does not help clarify the question of whether the disclosure of such features in the drawings is admissible nor, consequently, that of a possible subordinate ranking.

3.2.5 The drawings are not treated differently from either the claims or the description as regards amendments made to the application or to the patent itself as governed by Article 123.

3.2.6 Article 138 (2), which deals with the limitation of a European patent in national revocation suits, lays down that in certain circumstances the limitation may be effected by amendment of claims, description or drawings. Here again, the Convention does not discriminate to the detriment of the ranking of the drawings.

3.3 Rule 27 (1) (e) of the Implementing Regulations, which concerns the content of the description, mentions that the figures in the drawings, if any, should be briefly described. This wording merely indicates the need for the numbered figures to be listed with a short statement of the view and object shown so as to link the description with the attached drawings. The fact that drawings are not absolutely necessary accords with the wording of Article 78 (1) (d) which requires that drawings are to be provided when referred to in the description. No indication of ranking is given here.

3.3.1 Rule 27 (1) (f) requires that at least one way of carrying out the invention

se servant de la description *et* des dessins aux fins d'interprétation. Les deux sont donc mis sur le même plan. Il en est de même pour le protocole interprétatif de l'article 69, qui fait partie intégrante de la Convention conformément à l'article 164(1).

3.2.4 L'article 84 dispose subsidiairement que les revendications doivent définir de manière claire et concise l'objet de l'invention, c'est-à-dire les caractéristiques servant à la résolution d'un problème technique, ce qui est la suite logique de la fonction assignée aux revendications d'après l'article 69. En prévoyant que les revendications doivent en outre se fonder sur la description, on vise à éviter qu'elles ne s'étendent au-delà du contenu de la description par une formulation spéculative. Il n'est en tout cas pas possible d'en retirer une réponse à la question de savoir si des caractéristiques qui ne peuvent se déduire que des dessins peuvent être introduites dans la description afin de servir à fonder précisément les mêmes caractéristiques contenues dans les revendications. Dans ces conditions, l'article 84 n'apporte rien qui puisse contribuer à élucider la question de l'admissibilité de la divulgation de telles caractéristiques ni donc à déterminer une intention éventuelle d'accorder aux dessins une importance secondaire.

3.2.5 Ni lors des modifications de la demande, ni lors de celles du brevet délivré, modifications dont l'article 123 réglemente l'admissibilité, les dessins ne sont l'objet d'un traitement particulier différent de celui des revendications et de la description.

3.2.6 L'article 138 (2) réglemente la limitation d'un brevet européen dans l'action en nullité nationale et dispose que dans certaines conditions la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins. Là encore, la Convention renonce à une quelconque hiérarchie au détriment des dessins.

3.3 La règle 27 (1) e) du règlement d'exécution concernant le contenu de la description mentionne que les figures des dessins, s'il en existe, doivent être décrites brièvement. Il ressort uniquement de cette mention qu'en vue d'établir la relation appropriée avec les dessins annexés, il est nécessaire d'énumérer les figures numérotées, en indiquant brièvement la forme de représentation et l'objet illustré. Le fait que les dessins ne soient pas absolument indispensables concorde parfaitement avec l'énoncé de l'article 78 (1) d), selon lequel des dessins sont requis lorsqu'il y est fait référence dans la description. On ne peut pas en déduire une appréciation de leur rang.

3.3.1 Selon la règle 27 (1) f), il faut indiquer au moins un mode de réalisation de

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

spruchten Erfindung anzugeben. Wenn angebracht, so soll dies durch Beispiele und gegebenenfalls unter Bezugnahme auf Zeichnungen geschehen. Diese Regel verlangt somit zumindest keine vollständige Schilderung aller Einzelheiten des zeichnerisch dargestellten Gegenstandes in der Beschreibung. Auch hieraus läßt sich mithin keine Wertung der Zeichnung herleiten, sowenig wie aus der Regel 32, die sich ausschließlich mit den Formvorschriften der Zeichnungen befaßt.

3.3.2 Sogar die Regel 33, welche die Form und den Inhalt der nur informativen Zwecken dienenden Zusammenfassung vorschreibt, nennt die Zeichnung neben der Beschreibung und den Patentansprüchen als gleichrangig. Auch bei der Zulässigkeit von vom Amt geforderten (Regel 51 (2)) oder vom Anmelder von sich aus vorgenommenen Änderungen oder Berichtigungen der Unterlagen (Regeln 86 und 88) ist zwischen der Beschreibung, der Zeichnung und den Ansprüchen keinerlei Wertungsunterschied feststellbar. Das gleiche gilt für die Regel 87.

3.3.3 Da auch aus der entstehungsgeschichtlichen Entwicklung der Artikel des Übereinkommens und der Regeln der Ausführungsordnung nichts auf eine abweichende Wertung der Zeichnung hindeutet, kommt die Kammer zum Schluß, daß diese als gleichrangiger Bestandteil der Anmeldung nach Art. 83 zu werten ist.

3.4 Dem Interesse der Öffentlichkeit ist demnach dann im Sinn von Art. 83 genüge getan, wenn der Fachmann in die Lage versetzt worden ist, der Anmeldung in ihrer Gesamtheit die für den Nachvollzug der Erfindung notwendigen Angaben zu entnehmen. Diese müssen sich daher nicht unbedingt aus dem Wortlaut der Beschreibung und den Ansprüchen ergeben, denn für den Fachmann ist es zum Nachvollzug im Prinzip gleichgültig, ob sie sich aus den vorgenannten Unterlagen allein oder zusätzlich noch aus den vorhandenen Zeichnungen erschließen lassen.

3.5 Es steht daher dem Art. 83 in keiner Weise entgegen, wenn Merkmale, die ursprünglich nur in der Zeichnung offenbart worden sind, dieser entnommen und sowohl in die Ansprüche und in Erfüllung von Art. 84 zur Stützung derselben auch in die Beschreibung aufgenommen werden. Selbstverständlich ist hierfür Voraussetzung, daß diese Merkmale bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise durch den Fachmann der Zeichnung entnommen werden können und weder Widersprüche mit den übrigen Offenbarungsstellen bestehen noch Verzichte ausgesprochen worden sind.

3.6 Die Einsprechende hat in keiner

claimed be described in detail and that where appropriate this be done using examples and referring to the drawings, if any. This rule, therefore, at least does not demand that all details of the object shown in the drawings be referred to in the description, so that here again there is no indication of the ranking to be given to drawings. Nor is there any in Rule 32, which merely deals with formal requirements applying to them.

3.3.2 Even Rule 33, which prescribes the form and content of the abstract to be used only for information purposes, mentions the drawings alongside the description and claims as of equal importance. Again, when dealing with the admissibility of amendments required by the Office (Rule 51(2)) or made by the applicant of his own volition (Rules 86 and 88), no distinction of rank can be found between the description, the drawings and the claims. The same applies in the case of Rule 87.

3.3.3 Since, moreover, the history of the various articles of the Convention and of individual implementing regulations gives no indication that drawings were regarded as being of any greater or lesser importance than other elements of the description, the Board finds that they must be considered as ranking equally with the other elements of the application required by Article 83.

3.4 The public interest is therefore served under Article 83 if a person skilled in the art can obtain from the application as a whole the information needed to carry out the invention. This information must not necessarily emerge from the text of the description and claims, since to a person skilled in the art wishing to reproduce the invention it is a matter of indifference whether it is disclosed by the written texts alone or in addition by such drawings as are provided.

3.5 Article 83, therefore, is in no way contravened if features originally only disclosed in the drawings are taken from them and included in the claims and, to satisfy Article 84, in the description as well in order to give the latter support. Obviously these features must be clearly, unmistakably and fully derivable from the drawings as regards structure and function by a person skilled in the art and must in no way contradict the other parts of the disclosure or be the subject of any waiver.

3.6 The opponents did not attempt to

l'invention dont la protection est demandée. Pour cela, on a recours à des exemples, s'il y a lieu, et à des références aux dessins, s'il en existe. Cette règle n'exige donc pas dans la description un exposé complet de tous les détails de l'objet représenté par un dessin. On ne peut donc pas non plus en déduire une appréciation de rang des dessins, pas davantage que n'y conduit la règle 32, qui porte exclusivement sur les conditions de forme des dessins.

3.3.2 Même la règle 33, qui prescrit la forme et le contenu de l'abrégé qui ne sert qu'à des fins d'information, cite les dessins en même temps que la description et les revendications, sur le même plan. C'est aussi le cas à propos des modifications de pièces requises par l'Office (règle 51 (2)) ou de la recevabilité des modifications ou corrections entreprises à l'initiative du demandeur (règles 86 et 88); ces dispositions ne font absolument aucune différence d'appréciation entre la description, les dessins et les revendications. Il en est de même pour la règle 87.

3.3.3 Rien n'indiquant non plus dans les travaux préparatoires relatifs aux articles de la Convention et aux règles du règlement d'exécution que les dessins doivent être appréciés différemment, la Chambre conclut que ceux-ci sont à considérer comme un élément de même importance de la demande telle que visée à l'article 83.

3.4 C'est donc satisfaire à l'intérêt du public au sens où l'entend l'article 83 que de permettre à l'homme du métier de tirer de la demande prise dans son ensemble les indications nécessaires pour exécuter l'invention. Partant, ces indications ne doivent pas nécessairement découler du texte de la description et des revendications; en effet, pour l'homme du métier cherchant à exécuter l'invention, peu importe en principe que ces indications soient révélées uniquement à ce niveau ou, sous une forme complémentaire, dans les dessins existants.

3.5 Il n'y a donc nullement contradiction avec l'article 83 lorsque des caractéristiques qui n'ont été exposées initialement que dans les dessins sont déduites de ceux-ci et introduites aussi bien dans les revendications que dans la description, en application, dans ce dernier cas, de l'article 84 selon lequel les revendications doivent se fonder sur celle-ci. Naturellement, la condition nécessaire est que l'homme du métier puisse de façon claire et sans ambiguïté déduire dans leur totalité et directement des dessins ces caractéristiques du point de vue structurel et fonctionnel, et qu'il n'apparaisse pas de contradiction avec les autres éléments de l'exposé de l'invention, ni qu'il n'ait été exprimé de renonciation concernant son objet.

3.6 L'opposante n'a en aucune façon fait

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Weise geltend gemacht, die Struktur als auch die Wirkungsweise der allein aus der Zeichnung offenbaren Merkmale des Skelettprofils und der Klemmleiste sei nicht bereits in der Zeichnung in der in Absatz 3.5 genannten Weise offenbart. Die Einsprechende hat lediglich behauptet, die neu in den Anspruch aufgenommenen Merkmale seien nicht aus der Beschreibung und den Ansprüchen zu entnehmen gewesen. Es kann daher unterstellt werden, daß keine über die in unmittelbarer und eindeutiger Weise aus der Zeichnung hervorgehenden Merkmale hinausgehenden Merkmale in die Beschreibung bzw. Ansprüche eingeführt worden sind. Auch sind keine Verzichte seitens der Patentinhaberin noch Widersprüche mit dem Offenbarungsgehalt der übrigen Anmeldeunterlagen nachgewiesen worden.

Die Kammer hält daher die Aufnahme der unter Punkt 2.3 aufgezählten Merkmale in die Beschreibung und in die Ansprüche im vorliegenden Fall für zulässig, vorbehaltlich der Erfüllung der Erfordernisse der Art. 123 (2) und (3).

3.7 Um beurteilen zu können, ob im vorliegenden Verfahren gegen die in Art. 123 (2) und (3) niedergelegten Bedingungen verstoßen worden ist, bedarf es daher einer eingehenden Untersuchung, inwiefern allenfalls der Gegenstand der Erfindung gegenüber der Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen durch Hinzufügen, Austauschen oder Weglassen von Sachverhalten in einer Weise geändert worden ist, daß der Fachmann dabei neue Angaben erhalten hat, die nicht aus der ursprünglichen Beschreibung, den Ansprüchen oder der Zeichnung unmittelbar hervorgehen.

Die Einsprechende hat nicht geltend gemacht, daß die allein in der Zeichnung offenbaren Merkmale des Skelettprofils als auch der Klemmleiste nicht bereits in den ursprünglichen Zeichnungen vollumfänglich und in unmittelbar klarer und eindeutiger Weise enthalten sind. Wie die Kammer bereits festgestellt hat, sind irgendwelche über die Hinzusetzung von Bezugszeichen zu ursprünglich dargestellten einzelnen Teilen der Profile hinausgehende Änderungen in der Zeichnung nicht vorgenommen worden. Es muß mithin füglich festgehalten werden, daß deren Inhalt nicht über die ursprünglich eingereichte Fassung hinausgeht. Das gleiche trifft für die zur Stützung der Ansprüche in analoger und zulässiger Weise aus den Zeichnungen in die Beschreibung aufgenommenen Merkmale zu. Sie können folgerichtigerweise auch nicht über den Umfang der ursprünglichen Fassung der Anmeldung hinausgehen. Mithin liegt auch kein Verstoß gegen die Erfordernisse des Art. 123 (2) vor.

Wie die Einsprechende in ihrer Eingabe vom 29. Oktober 1984 selbst festgestellt hat, werden die aus der Zeichnung entnommenen Merkmale zur Präzisierung verschiedener Merkmale des kennzeich-

argue that the structure or function of the features of the sectional frame member and the clamping bar as shown in the drawings alone had not already been disclosed in them in the manner referred to in paragraph 3.5, but simply that the features newly included in the claim did not emerge from the description and claims. It is therefore safe to assume that no features have been included in the description or claims other than those derivable directly and clearly from the drawings. Nor have the opponents offered evidence of any waiver by the patentees or of contradiction with what is disclosed by the other elements of the application.

The Board therefore regards the inclusion in the description and claims of the features listed in point 2.3 as admissible in the present case subject to the requirements of Article 123 (2) and (3) being fulfilled.

3.7 In order to judge whether the latter provisions have been infringed in the present case it is therefore necessary to consider in detail the extent to which the subject-matter of the invention may have been altered from that disclosed in the original application documents, whether by addition, substitution or omission of facts, so as to provide the person skilled in the art with new information not immediately derivable from the original description, claims and drawings.

The opponents have not claimed that the features of the sectional frame element and clamping bar shown only in the drawings were not already clearly and unmistakably present in their entirety in the original drawings. As the Board has already pointed out, no amendments were made to the drawings beyond the addition of reference numerals to identify individual parts already shown. It must, therefore, logically be concluded that the content of the drawings does not go beyond that of the version originally filed. The same is true of the features taken from the drawings and in similarly permissible manner included in the description to give support to the claims, which also cannot be regarded as going beyond those contained in the original version of the application. The provisions of Article 123 (2) have therefore not been infringed.

As the opponents themselves stated in their communication of 29 October 1984 the features taken from the drawings were used to add detail to a number of features in the characterising clause of

valoir que la structure tout comme le mode d'action des caractéristiques du profilé de squelette et de la latte de blocage qui sont exposées uniquement dans les dessins ne sont pas déjà effectivement divulguées dans ces mêmes dessins de la manière indiquée au point 3.5. Elle a uniquement prétendu que les caractéristiques nouvellement introduites dans la revendication n'ont pas pu être déduites de la description et des revendications. On peut donc admettre qu'il n'a été introduit dans la description ou les revendications aucune caractéristique allant au-delà de celles qui découlent directement et sans ambiguïté des dessins. Il n'a pas non plus été établi que la titulaire du brevet avait exprimé de renonciation concernant l'objet de l'invention, ni qu'il soit apparu de contradiction avec le contenu de l'exposé des autres pièces de la demande.

La Chambre considère donc comme admissible dans le cas présent l'introduction dans la description et dans les revendications des caractéristiques énumérées au point 2.3, sous réserve que soient satisfaites les conditions énoncées aux articles 123 (2) et (3).

3.7 Pour pouvoir juger si dans la présente affaire les dispositions des articles 123 (2) et (3) ont été enfreintes, il convient donc d'examiner avec soin éventuellement dans quelle mesure l'objet de l'invention a, par rapport à l'exposé des pièces d'origine, été modifié par adjonction, échange ou suppression de faits de telle manière que l'homme du métier ait pu en tirer de nouvelles indications ne ressortant pas directement de la description d'origine, des revendications ou des dessins.

L'opposante n'a pas fait valoir que les caractéristiques du profilé de squelette tout comme de la latte de blocage, divulguées uniquement dans les dessins, ne sont pas déjà contenues dans leur totalité, directement et sans ambiguïté, dans les dessins d'origine. Ainsi que la Chambre l'a déjà établi, il n'a pas été effectué dans les dessins de modifications allant au-delà de l'adjonction de signes de référence à des éléments particuliers du profilé représentés à l'origine. Il faut donc retenir avec raison que leur contenu ne s'étend pas au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée. Il en va de même pour les caractéristiques introduites dans la description, de manière analogue et admissible, à partir des dessins pour servir de fondement aux revendications. Par conséquent, elles non plus ne sauraient s'étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Il n'y a donc pas d'infraction aux exigences de l'article 123 (2).

Ainsi que l'opposante l'a elle-même établi dans sa correspondance du 29 octobre 1984, les caractéristiques tirées des dessins sont utilisées pour apporter des précisions à différentes caractéris-

nenden Teiles des Anspruches 1 benutzt, so daß sie sich selbst widerspricht, wenn sie andererseits meint, durch die Hinzufügung dieser Merkmale sei der Schutzbereich erweitert oder verändert worden.

Nach Prüfung der einzelnen in den Anspruch 1 eingeführten Merkmale kommt die Kammer jedenfalls zum Schluß, daß es sich lediglich um qualitativ gestalterische Merkmale der im erteilten Anspruch schon enthaltenen Profile handelt und um keineswegs etwa den Schutzbereich verschiebende Merkmale. Auch ist kein Austausch von Merkmalen vorgenommen worden. Mithin kann nicht von einem Verstoß gegen die Erfordernisse des Art. 123 (3) gesprochen werden, der zur Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen der Patentansprüche maßgeblich ist.

4.1 Die Einsprechende hat gemäß Punkt VII a) geltend gemacht, Art. 83 sei so auszulegen, daß der Fachmann in die Lage versetzt werden müsse, zu erkennen, welche Merkmale als erfindungswesentlich zu gelten hätten, was sich allein in den Zeichnungen offenbarten Merkmalen verschließe. Einer solchen Auslegung kann nicht beigeplichtet werden. Es ist dem Anmelder nicht zuzumuten, bereits bei der Einreichung der Anmeldung alle jene Merkmale besonders hervorzuheben, auf die er sich gegebenenfalls im Laufe des Anmelde- bzw. Einspruchsverfahrens berufen muß, um sich gegenüber einem eingewendeten, näherliegenden Stand der Technik besser abgrenzen zu können. Die Regel 27, die den Inhalt der Beschreibung bestimmt, fordert lediglich, daß neben einer erkennbaren Angabe der Aufgabe und der beanspruchten Lösung wenigstens ein Weg zur Ausführung im einzelnen anzugeben ist. Die Notwendigkeit, unter den vorerst nicht in Ansprüchen gekleideten übrigen offenbarten Merkmalen eine bestimmte endgültige Auswahl zu treffen, kann jedenfalls aus der Regel 27 nicht hergeleitet werden. Auch die Regel 29, die sich mit den Ansprüchen als weiterer schriftlichen Offenbarungsbestandteil der Anmeldung befaßt, verlangt von den Ansprüchen zunächst nur die Angabe der im Lichte des am Anmeldungsstag dem Anmelder bekannten Standes der Technik als erfinderisch gehaltenen Merkmale als vorläufige Auswahl, die im Laufe des Prüfungsverfahrens geändert bzw. ergänzt werden kann. Einem solchen Vorgehen kann der Erteilungsantrag nach Regel 26 keinesfalls entgegenstehen (vgl. VII (d)).

...

Es ist ... nicht zu bestreiten, daß die Rechtsunsicherheit durch die Zulassung der Schöpfung von Merkmalen aus der Beschreibung und der Zeichnung um so mehr erhöht wird, je mehr Merkmale auf diese Weise zur Auswahl anstehen. Aus

Claim 1, so that they are contradicting themselves when they say elsewhere that the addition of these claims extended or altered the scope of protection.

Having considered each of the features included in Claim 1 the Board must in any event conclude that these only concern non-quantitative constructional features of the sectional frame members already claimed in the patent as granted and in no way modify the ambit of protection. Nor has there been any substitution of features. There has, consequently, been no infringement of Article 123 (3) as the criterion for admissibility of amendments to claims.

4.1 In point VII (a) the opponents stated that Article 83 should be construed as meaning that a person skilled in the art should be able to recognise which features are essential to the invention — a requirement which would exclude features disclosed solely in the drawings. The Board cannot agree with such a construction. An applicant cannot be expected at the early stage of filing an application particularly to stress all those features to which he might have to refer in the course of the examination or opposition proceedings in order the better to delimit his invention in relation to a cited and allegedly closer prior art. Rule 27, which prescribes the content of the description, merely lays down that apart from making clear the technical problem addressed and the solution proposed, it should describe at least one way of carrying out the invention. It is not, however, possible to derive from Rule 27 as such the need to make a definite final selection from among any other features disclosed but initially not covered by a claim. Rule 29, which is concerned with the claims as a further written means of disclosure only requires initially that the claims should provisionally state those features which in the light of the state of the art as known to the applicant at the date of filing are to be regarded as inventive but which may be modified or added to in the course of examining procedure. This in no way contradicts the request for grant under Rule 26 (cf. VII (d)).

...

While it is incontestable that the legal uncertainty created by allowing features to be taken from the description and drawings increases with the number of features available for selection, where features are taken from the drawings a

tiques de la partie caractérisante de la revendication 1, si bien qu'elle se contredit elle-même quand elle soutient d'autre part que l'adjonction de ces caractéristiques a élargi ou modifié l'étendue de la protection.

Après examen de chacune des caractéristiques introduites dans la revendication 1, la Chambre parvient en tout état de cause à la conclusion qu'il s'agit uniquement de caractéristiques définissant qualitativement la forme des profils déjà contenus dans la revendication du brevet délivré, et en aucun cas, par exemple, de caractéristiques déplaçant quelque peu l'étendue de la protection. Il n'y a pas eu non plus d'échange de caractéristiques. On ne peut donc pas parler d'une infraction aux exigences de l'article 123 (3), qui est déterminant pour l'appréciation de la recevabilité de modifications des revendications.

4.1 Comme il est dit au point VII a), l'opposante a fait valoir qu'il faut interpréter l'article 83 en ce sens que l'homme du métier doit être mis en état de discerner les caractéristiques à considérer comme essentielles pour l'invention, ce qui, selon elle, est incompatible avec le fait d'exposer des caractéristiques uniquement dans les dessins. La Chambre ne saurait souscrire à une telle interprétation. On ne peut exiger du demandeur qu'il mette particulièrement en relief dès le dépôt de la demande toutes les caractéristiques sur lesquelles il devra le cas échéant s'appuyer, au cours de la procédure d'examen ou de la procédure d'opposition, pour mieux pouvoir se démarquer d'un état de la technique plus proche qui lui est opposé. La règle 27, qui détermine le contenu de la description, se borne à exiger qu'au moins un mode de réalisation soit indiqué en détail, outre une indication suffisamment révélatrice du problème et de la solution revendiquée. La règle 29 ne saurait en aucun cas impliquer qu'il s'impose de faire une sélection précise et définitive parmi les autres caractéristiques divulguées, mais qui ne trouvent pas préalablement leur expression dans les revendications. De même, la règle 29, qui porte sur les revendications en tant qu'autre élément de l'exposé écrit de l'objet de la demande, exige uniquement que le demandeur indique au départ dans les revendications les caractéristiques considérées comme inventives à la lumière de l'état de la technique connu de lui à la date du dépôt, pour tenir lieu de choix provisoire susceptible d'être modifié ou complété au cours de la procédure d'examen. Agir de la sorte n'est nullement incompatible avec la requête en délivrance selon la règle 26 (cf. VII d)).

...

Il est ... incontestable que l'insécurité juridique découlant de l'autorisation de puiser des caractéristiques dans la description et les dessins augmente avec le nombre des caractéristiques qui s'offrent à une telle sélection. Il n'empêche

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Billigkeit dem Anmelder gegenüber wird man indessen in Abwägung der Interessen der Öffentlichkeit bei der Entnahme von Merkmalen aus der Zeichnung eine allerdings in erträglichen Grenzen zu haltende geringfügig erhöhte Rechtsunsicherheit in Kauf nehmen müssen. Diese Grenze ist nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall nicht überschritten, weil es sich, gemessen an der Gesamtzahl, nur um eine geringe Anzahl hinzukommender und überdies qualitativ ausgestaltender Merkmale bereits beanspruchter Elemente handelt.

4.2 Die Kammer kann auch keinen Verstoß gegen das Prioritätsprinzip (vergl. VII c)) erkennen, denn nur die Hinzufügung von nicht aus der Gesamtheit der Anmeldung zu schöpfenden Sachverhalten müßte eine Datumsverschiebung zur Folge haben.

In diesem Zusammenhang sei auf Artikel 88 (4) verwiesen, der eine Verweigerung der Inanspruchnahme der Priorität verbietet, wenn in den Patentansprüchen der Prioritätsunterlagen später in den Ansprüchen aufscheinende Merkmale nicht enthalten, diese jedoch in der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen deutlich offenbart worden sind. Ein Unterschied, ob die Offenbarung in der Beschreibung oder in der Zeichnung erfolgt ist, besteht somit für diesen Fall nicht.

Aus diesem Grund ist es dem Europäischen Patentamt verboten, die Aufstellung von Patentansprüchen zu verweigern, die sich lediglich auf allein den Zeichnungen entnehmbaren Merkmalen der Prioritätsunterlagen stützen. Eine Mißachtung der Rechtsgleichheit wäre die Folge, wenn ein europäischer Erstanmelder schlechter als ein Nachanmelder in einem nationalen Verfahren gestellt würde, das sich bei der Inanspruchnahme der Priorität von Merkmalen der Erfindung, die in den Patentansprüchen der Prioritätsunterlagen nicht enthalten sind, nach dem Art. 4H der PVÜ richtet und ebenfalls deren Übernahme in die Ansprüche zuläßt, sofern sie in der Gesamtheit der Erstanmeldungsunterlagen deutlich offenbart sind.

4.3 Die gleichen Argumente dienen analog der Zurückweisung der in VII b) vorgetragenen Behauptung, die Zulassung derartiger Merkmale eröffne die Möglichkeit der Einreichung unzulässiger Teilanmeldungen.

4.4 Zur Beurteilung der Frage, ob durch die Aufnahme von Zeichnungsmerkmalen im vorliegenden Verfahren die Zäsurwirkung (vergl. VII e)) der Patenterteilung mißachtet worden sei, ist lediglich zu prüfen, ob die vorgenommenen Änderungen im Widerspruch mit den in den Art. 123 (2) und (3) niedergelegten Rechtssätzen stehen. Sie legen im wesentlichen fest, daß der Gegenstand eines europäischen Patents nicht über

slightly greater degree of legal uncertainty will have to be tolerated in fairness to applicants and with due regard for the public interest, although it must be kept within reasonable bounds. In the Board's view this is so in the present case since compared with the overall number of features those involved were few and, moreover, non-quantitative constructional features of elements already claimed.

4.2 The Board cannot see any infringement of the principle of priority (cf. VII(c)) since only if facts not derivable from the application as a whole were to be added would the application have to be re-dated.

Attention is drawn in this connection to Article 88 (4), which prohibits refusal of a claimed priority date where certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application provided that the documents of the previous application specifically disclose such elements. No distinction is therefore made here as to whether the disclosure is made in the description or in the drawings.

For these reasons the European Patent Office is unable to reject claims supported by features contained in the priority documents but shown only in the drawings. It would constitute a disregard for equality before the law were a European first applicant to receive worse treatment than a subsequent applicant in national procedure, which in the matter of priority claimed for features of an invention not contained in the claims of the priority document is guided by Article 4H of the Paris Convention and thus also permits them to be included in the claims as long as they are clearly disclosed in the documents of the first application as a whole.

4.3 The above arguments also serve to refute the statement made in VII (b) that allowing such features opens up the possibility of an unacceptable number of divisional applications being filed.

4.4 In deciding the question of whether the inclusion of features from drawings in the present case disregarded the caesura effect of the patent grant (cf. VII (e)) it is only necessary to consider whether the amendments made contradict the legal principles of Article 123 (2) and (3). These state in essence that the subject-matter of a European patent may not be amended so as to extend beyond the content of the application as filed and

que dans le cas où des caractéristiques sont prélevées dans les dessins, l'on doit par souci d'équité vis-à-vis du demandeur tout en bien considérant l'intérêt du public s'accommoder d'une insécurité juridique légèrement accrue, quoique ne dépassant pas des limites tolérables. La Chambre considère que ces limites ne sont pas dépassées dans le cas d'espèce, car il ne s'est agi, par rapport au nombre total des caractéristiques offertes, que d'apporter un faible nombre de caractéristiques à des éléments déjà revendiqués, lesquelles n'ont en outre qu'une portée qualitative.

4.2 La Chambre ne parvient pas non plus à discerner d'infraction au principe de priorité (cf. VII c)), car seule l'adjonction de faits ne pouvant pas être puisés dans la demande dans son ensemble devrait entraîner un report de date.

A ce propos, elle renvoie à l'article 88 (4), qui exclut un refus d'accorder la priorité, lorsque des caractéristiques apparaissant ultérieurement dans les revendications ne figurent pas dans les revendications des documents de priorité, mais ont été révélées d'une façon précise par l'ensemble des pièces de la demande. Peu importe ainsi dans ce cas que la divulgation soit faite par le biais de la description ou des dessins.

Par conséquent, l'Office européen des brevets n'est pas autorisé à refuser des revendications qui s'appuient simplement sur des caractéristiques des documents de priorité qu'on ne peut déduire que des dessins. Ce serait faire peu de cas de l'égalité des droits, à supposer qu'un déposant d'une première demande européenne soit plus mal loti qu'un déposant d'une demande ultérieure dans une procédure nationale se réglant sur l'article 4H. de la Convention de Paris pour la prise en compte de la priorité de caractéristiques de l'invention qui ne figurent pas dans les revendications des documents de priorité et permettant également l'incorporation de ces caractéristiques dans les revendications, pourvu que l'ensemble des pièces de la première demande révèle d'une façon précise lesdites caractéristiques.

4.3 Les mêmes arguments servent de manière analogue à réfuter l'affirmation mentionnée au point VII b) selon laquelle le fait d'autoriser de telles caractéristiques ouvrirait la possibilité de déposer des demandes divisionnaires non recevables.

4.4 Pour apprécier dans la présente affaire si l'introduction de caractéristiques contenues dans les dessins revient à ne pas tenir compte de l'effet de coupure (cf. VII e)) produit par la délivrance du brevet, il suffit d'examiner si les modifications apportées sont en contradiction avec les règles de droit posées dans les articles 123 (2) et (3). Celles-ci établissent pour l'essentiel que l'objet d'un brevet européen ne peut être modifié de

den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehend geändert und der Schutzbereich, wie er durch die Patentansprüche des Patents bestimmt wird (Art. 69), im Einspruchsverfahren nicht erweitert werden darf. Damit hat das Übereinkommen den Raum für den nach dem Erteilungsbeschuß liegenden Verfahrensabschnitt für den Bedürfnissen entsprechende Änderungen auch eines erteilten Patentes offengelassen. Ist diesen Bedingungen Genüge getan worden, wie im vorliegenden Verfahren (siehe Absatz 3.7), so kann der Einwand der Einsprechenden gegen die Nichtberücksichtigung der Zäsur nicht durchgreifen, denn das nach der Regel 51 (4) gegebene Einverständnis zur erteilten Fassung kann im Hinblick auf die Bestimmungen des Art. 123 keineswegs endgültig sein.

4.5 Der in VII f) erhobene Einwand greift daneben, weil die Regel 29 lediglich fordert, den Gegenstand des Schutzbegehrens im Patentanspruch mit Hilfe der wesentlichen technischen Merkmale anzugeben (siehe Absatz (1) und (3)). Da die Regel 29 fortschreitend für das sich fortentwickelnde Anmelde- bzw. Einspruchsverfahren gilt, ist es zulässig, die wesentlichen zur Erfindung gehörenden Merkmale im Verlaufe des Anmeldeverfahrens aus dem Offenbaren herauszuarbeiten und in den Anspruch aufzunehmen.

4.6 Die Einsprechende weist sodann darauf hin (vergl. VII g), daß die Zulassung der Aufnahme von allein der ursprünglichen Zeichnung entnehmbaren Merkmalen in die Ansprüche und damit in den erfindungswesentlichen Rang eine Abkehr von der gefestigten Rechtsprechung in zumindest einem Mitgliedsland bedeute. Dies allein kann jedoch kein triftiger Grund für die hier befindende Kammer sein, sich von jener durch die Gegebenheiten der nationalen Praxis bestimmten Rechtsprechung leiten zu lassen, zumal die meisten übrigen Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens eine entsprechende restriktive Praxis nicht kennen.

4.7 Zur Begründung von in einem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt vorgetragenen Argumenten (vergl. VII (h)), lediglich auf die nationale Rechtsprechung zu verweisen, hält die Kammer für unzulässig. Die Einsprechende hätte zumindest die Richtsätze, auf die sie sich berufen will, nennen und im Zusammenhang mit den vorliegenden Streitpunkten begründen müssen. Da sie dies unterlassen hat, braucht die Kammer auf diesen Einwand nicht einzutreten.

5. Obwohl die Vorinstanz die DK-A-102 841 als nächstliegende Entgegenhaltung betrachtet hat, bestehen seitens der Kammer keine Bedenken, der Patentinhaberin zu folgen und nunmehr von

that the ambit of protection as determined by the claims (Article 69) may not be extended in the course of opposition proceedings. The Convention thus leaves open a possibility for amendments to be made as necessary, even to a granted patent during that part of the procedure following the decision to grant. As long, therefore, as the conditions of Article 123 (2) and (3) have been observed — which is the present case (see 3.7 above) — the opponents' objection that the caesura effect has been disregarded cannot be accepted, since in view of the provisions of Article 123 the agreement to the text of the patent as granted given in accordance with Rule 51 (4) can in no way be regarded as final.

4.5 The objection raised in VII (f) is irrelevant because Rule 29 merely requires that the claims define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention (see paras. (1) and (3)). Since Rule 29 takes on an increasingly important role as application or opposition proceedings progress it is permissible to work out the features essential to the invention from the disclosure in the course of application proceedings and to include them in the claims.

4.6 The opponents then point out (cf. VII (g)) that allowing features shown only in the original drawings to be included in the claims and hence made essential to the invention constitutes a divergence from established case law in at least one EPC Member State. This, however, cannot on its own be accepted as a sound reason for an EPO Board to allow itself to be guided by case law evolved in the light of national circumstances, particularly since most of the other Member States of the European Patent Convention do not know a restrictive practice of this kind.

4.7 The Board does not consider it acceptable to refer merely to national case law in proceedings before the European Patent Office (cf. VII (h)). The opponents should at least have quoted the rulings to which they referred and demonstrated their relevance to the present matters of dispute. Since they failed to do so the Board need not deal with this objection.

5. Although DK-A-102 841 was considered the most relevant citation in the foregoing proceedings the Board unhesitatingly concurs with the patentees and bases its considerations on DE-

manière à s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que la protection, déterminée par les revendications du brevet (art. 69), ne peut être étendue au cours de la procédure d'opposition. La Convention a ainsi ménagé la possibilité, lors de la phase de la procédure qui suit la décision de délivrance, d'effectuer les modifications nécessaires, même dans le cas d'un brevet délivré. Si les conditions exigées ont été satisfaites, comme dans la présente procédure (voir point 3.7), l'objection de l'opposante selon laquelle il aurait été négligé de tenir compte de l'effet de coupure est sans fondement, car l'accord du demandeur sur le texte dans lequel le brevet sera délivré, au sens où l'entend la règle 51 (4), ne peut en aucun cas être définitif compte tenu des dispositions de l'article 123.

4.5 L'objection soulevée au point VII f) est également sans fondement; en effet, la règle 29 exige simplement que l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée soit défini dans la revendication au moyen des caractéristiques techniques essentielles (voir paragraphes (1) et (3)). La règle 29 s'appliquant successivement à la procédure d'examen et à la procédure d'opposition au fur et à mesure de leur évolution, il est permis de dégager de l'exposé de l'invention au cours de la procédure d'examen les caractéristiques essentielles faisant partie de l'invention et de les introduire dans la revendication.

4.6 L'opposante fait ensuite observer (cf. VII g)) qu'autoriser à introduire dans les revendications des caractéristiques qui ne peuvent être déduites que des dessins d'origine et par là même à ériger ces dernières en caractéristiques essentielles à l'invention revient à s'écarter de la jurisprudence constante d'au moins un Etat contractant. Cela seul ne peut cependant pas constituer pour la Chambre chargée de statuer un motif valable de se laisser guider par cette jurisprudence qui est fonction de la situation nationale, d'autant plus que, dans leur majorité, les autres Etats contractants de la Convention sur le brevet européen ne connaissent pas une pratique restrictive correspondante.

4.7 La Chambre considère comme irrecevable un renvoi pur et simple à la jurisprudence nationale pour fonder des arguments présentés dans une procédure devant l'Office européen des brevets (cf. VII h)). L'opposante aurait pour le moins dû mentionner les principes qu'elle entend évoquer et les justifier en liaison avec les présents points en litige. Etant donné qu'elle a négligé d'y pourvoir, sa conclusion ne peut être examinée par la Chambre.

5. Bien que la première instance ait considéré le document DK-A-102 841 comme l'antériorité la plus pertinente, la Chambre ne voit de son côté aucune objection à prendre à présent le docu-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

der DE-C-878 124 auszugehen. Im Gegensatz zur DK-A-102 841 offenbart diese zweifelsohne ein Wandelement, dessen Profilstab mit etwa V-förmigen Längsrillen zur formschlüssigen Aufnahme der komplementär abgekanteten Ränder der zu verbindenden Verkleidungsbleche versehen ist. Letztere werden durch seitliche Fixierorgane einer im Profilstab einschnappbaren, den Rändern angepaßten Klemmleiste ebenfalls formschlüssig übergriffen und somit gehalten. Hierzu ist die als Klemmleiste wirkende Feder aus einem zweifach umgebogenen Blechstreifen gefertigt. Sie ist somit elastisch und nachgiebig. Unter dem Einfluß von auftretenden Zug- und Verwindungskräften kann sie sich deshalb bis zum Ausklinken der umgebogenen Federenden verformen, so daß die Fixierung der Blechränder aufgehoben wird. Außerdem bewirkt die Umbiegung der Federränder beim Herstellen die Bildung von seitlichen Abrundungen, mit denen kein glatter, fugenloser Übergang zu den Verkleidungsblechen zu erreichen ist. All dies sieht die Patentinhaberin als nachteilig an.

6. Nach dem angegriffenen Patent liegt daher der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Wandelement der durch die DE-C-878 124 bekanntgewordenen Gattung vorzuschlagen, bei dem die Verkleidungsbleche zugfest festsetzen, die Verbindung zwischen diesen dennoch leicht montier- und demontierbar ist und die die Bleche haltende Klemmleiste mit diesen eine glatte Ebene bildet.

7. Das als Lösung dieser Aufgabe vorgeschlagene Wandelement nach dem Patentanspruch 1 ist weder durch die im Recherchenbericht aufgeführten noch von der Einsprechenden zusätzlich genannten Vorveröffentlichungen bekannt geworden, denn der dem Skelettprofil der Erfindung entsprechende Profilstab nach der DE-C-878 124 besitzt, entgegen den Behauptungen der Einsprechenden, einen W-förmigen Querschnitt. Außerdem ist keine U-förmige Klemmleiste zu erkennen, sind doch die freien Enden der Feder zweifach nach innen im entgegengesetzten Sinn umgebogen. Da weder die DK-A-102 841 noch die inhaltlich vergleichbare GB-A-1 215 523 abgekantete Verkleidungsbleche und daher auch keine diese aufnehmende Ausnehmungen in den Dachbügeln auszuweisen haben, wird der Gegenstand des Anspruchs 1 durch keine dieser Vorveröffentlichungen neuheitsschädlich getroffen. Da die Neuheit aufgrund der weiter entfernten übrigen Entgegnungen nicht bestritten worden ist, erkennt die Kammer mithin den Gegenstand des Patentanspruchs 1 als neu an (Art. 54 EPÜ).

C-878 124. This, unlike DK-A-102 841, undoubtedly discloses a wall element the sectional member of which is provided with longitudinal grooves that are approximately V-shaped in order to receive and positively engage with the correspondingly shaped edges of the panels to be connected together. The latter are also gripped by and positively engage with lateral clamping members of a clamping means shaped to match the edges and which is able to clip in to the sectional member and so hold the panels in position. To this end the spring-acting clamping means takes the form of a strip of sheet metal bent in two places. It is therefore elastic and resilient and when subjected to tensile and torsional stresses is deformed until the bent edges of the spring disengage and release their hold on the panel edges. At the same time, the bending of the spring edges during production results in the formation of lateral rounded portions that prohibit a continuous smooth transition to the panels. The patentees regard all the above as disadvantages.

6. The aim of the invention according to the disputed patent is therefore to provide a wall element of the type made known by DE-C-878 124 in which the panels are mounted so as to resist tensile stress yet are connected to one another in such a manner as easily to be fastened and unfastened while the clamping means holding the panels in position forms a continuous smooth surface with them.

7. The wall element proposed to achieve this aim and claimed in Claim 1 was not anticipated either by the citations in the search report or by prior publications additionally cited by the opponents, since the sectional member described in DE-C-878 124, which corresponds to the sectional frame member of the invention, has — despite the opponents' contention — a W-shaped not a U-shaped cross-section. Moreover there is no indication of any U-shaped clamping means because the free ends of the spring are bent inwards twice in opposite directions. Neither DK-A-102 841 nor GB-A-1 215 523, whose contents are identical, makes reference to panels with folded or bent edges or recesses in the roofing brackets to accommodate them, so that the novelty of the subject-matter of Claim 1 is in no way impaired by these prior publications. Since the opponents did not seek to contest novelty on the grounds of the other, remoter citations, the Board must regard the subject-matter of Claim 1 as novel (Article 54 EPC).

ment DE-C-878 124 comme point de départ, à l'instar de la titulaire du brevet. Contrairement au précédent, celui-ci divulgue indubitablement un élément de paroi dont la barre profilée est munie de rainures longitudinales approximativement en forme de V dans lesquelles les bords pliés des plaques de revêtement à assembler, qui ont la forme inverse correspondante, sont maintenus par encastrement. Des organes de fixation latéraux d'une latte de blocage qui est prévue pour s'engager par encliquetage dans la barre profilée et qui est ajustée aux dimensions des bords des plaques s'appliquent de même avec encastrement par-dessus ces dernières pour assurer leur fixation. Le ressort servant de latte de blocage est constitué d'une bande de tôle repliée deux fois. Il est donc flexible et déformable. Il peut par conséquent se déformer sous l'action de forces de traction et de gauchissement jusqu'à ce que les extrémités repliées du ressort se déverrouillent, ce qui détruit la fixation des bords des plaques. En outre, le repliage des bords du ressort lors de la fabrication provoque la formation d'arrondis latéraux qui empêchent d'obtenir un assemblage lisse, sans solution de continuité, avec les plaques de revêtement. De l'avis de la titulaire du brevet, tout cela constitue des inconvénients.

6. Selon le brevet litigieux, le problème qui sous-tend l'invention réside donc dans la réalisation d'un élément de paroi du type de celui divulgué par le document DE-C-878 124, dans lequel les plaques de revêtement sont maintenues en position bloquée résistant à la traction, cependant que leur assemblage est néanmoins facilement montable et démontable et que la latte de blocage qui maintient les plaques forme un plan lisse avec celles-ci.

7. L'élément de paroi proposé comme solution à ce problème selon la revendication 1 n'a été divulgué ni par les documents antérieurs mentionnés dans le rapport de recherche, ni par ceux cités ultérieurement par l'opposante, car la barre profilée selon le document DE-C-878 124, qui correspond au profilé de squelette de l'invention, présente contrairement aux allégations de l'opposante une section en W et non en U. En outre, on ne peut pas distinguer de latte de blocage en forme de U, mais les extrémités libres du ressort sont repliées deux fois vers l'intérieur, en sens contraire. Ni le document DK-A-102 841, ni le document GB-A-1 215 523, dont le contenu est comparable, ne faisant état de plaques de revêtement repliées et ne montrant donc pas davantage ces parties réceptrices en creux dans les étriers du toit, l'objet de la revendication 1 n'est antérieurisé par aucune de ces publications. Comme la nouveauté n'a pas été mise en cause sur la base des autres antériorités qui sont encore plus éloignées, la Chambre considère l'objet de la revendication 1 comme nouveau (art. 54 CBE).

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

8. Es ist daher zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patentes auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

...

8.6 Abschließend kann festgestellt werden, daß keine einzige der entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen sich überhaupt mit dem Problem der zugfesten, eine glatte, dichte, formschlüssige Ebene bildenden Einfügung von Verkleidungsblechen befaßt. Keine enthält eine Anregung, wie nicht nur bei Verwindungen, sondern auch beim Spannen der Wand auftretende große Zugkräfte zu beherrschen sind. Kein Hinweis läßt sich auf die leichte Montier- und Demontierbarkeit der Außenwand bei Reparaturen finden, bei denen auf Nieten oder Reibungsschluß verzichtet werden kann. Und keine Vorveröffentlichung erwähnt, wie eine vollkommen ebene, beulenfreie Oberfläche zu erzielen ist, auf die eine witterungsbeständige Lackierungsschicht aufgetragen werden kann. Damit ist nachgewiesen, daß eine ganze Reihe von einzelnen Schritten, die vom nächstliegenden Stand der Technik zum Gegenstand des strittigen Patentes führen, durch die von der Einsprechenden genannten Vorveröffentlichungen nicht nahegelegt sind. Noch viel weniger ist die beanspruchte Gesamtkombination für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik klar und folgerichtig herleitbar.

8.7 Der Patentinhaberin ist daher darin beizupflichten, daß die beiden erörterten Entgegenhaltungen wegen ihrer unterschiedlichen Profilformen und Funktionen nicht in der von der Einsprechenden vollzogenen Weise in Zusammenhang gebracht werden können. Es handelt sich demnach beim Vorgehen der Einsprechenden um eine Synthese von Merkmalen, die sich weder direkt noch durch Anregungen oder Hinweise aus den Entgegenhaltungen vollziehen läßt, sondern deren Lehren geradezu widerspricht. Eine derartige Verknüpfung der Merkmale muß als die klassische, rückschauende Betrachtung (Ex-post-facto-Analyse) strikt abgelehnt werden.

8.8 Aus den genannten Gründen kann der Fachmann aus dem in Betracht gezogenen Stand der Technik keine Erkenntnisse gewinnen, die es ihm ermöglicht hätten, in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen.

9. Nach alledem beruht der Gegenstand des Anspruches 1 gemäß dem Hauptantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Art. 56 EPÜ. Er ist demzufolge patentwürdig und gewährbar (Art. 52 (1) EPÜ).

10. Die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2—7 betreffen besondere Ausführungsformen der Vorrichtung nach Anspruch 1. Sie sind daher ebenfalls gewährbar.

8. This makes it necessary to consider whether the subject-matter of Claim 1 of the disputed patent involved inventive step.

...

8.6 Finally it must be stated that not one of the prior publications cited has attempted to address the problem of devising a means of fitting panels together that is resistant to traction and gives a smooth, water-tight, form-fitting surface plane. None of them offer any suggestion as to how the considerable tensile stresses generated not just by warping or other distortion but also when the wall is mounted in place are to be coped with. There is no reference to ease of installation or dismantling of the panels for repair purposes making rivets or frictional engagement superfluous. Nor does any prior publication refer to an entirely smooth surface free from dents and bulges to which a weather-resistant coat of paint can be applied. Hence a whole series of individual steps progressing from the closest prior art to the subject-matter of the disputed patent are in no way rendered obvious by the prior publications cited by the opponents. Even less is the overall combination of features as claimed obvious to or logically derivable by a person skilled in the art from the state of the art.

8.7 The patentees are thus correct in stating that the two citations discussed cannot be linked in the manner attempted by the opponents because of the differences in sectional shapes and functions. The method adopted by the opponents is that of combining features in a manner not made possible either directly or as a result of suggestions or instructions contained in the citations but actually contradictory to their teaching. This type of feature combination must be firmly rejected as being a classic example of hindsight (*ex post facto* analysis).

8.8 For the reasons given a person skilled in the art cannot gain from the prior art considered any information enabling him to progress in an obvious manner to the subject-matter of Claim 1.

9. Consequently the subject-matter of Claim 1 in the form given in the main request is based on inventive step in the meaning of Article 56 EPC and is therefore patentable and allowable (Article 52 (1) EPC).

10. Claims 2 to 7, which are dependent on Claim 1, relate to specific embodiments of the device as therein claimed and are therefore also allowable.

8. Il convient par conséquent d'examiner si l'objet de la revendication 1 du brevet contesté implique une activité inventive.

...

8.6 En définitive, on constate qu'absolument aucune des antériorités citées ne concerne de quelque façon que ce soit le problème consistant à réaliser d'une manière qui résiste à la traction l'intégration de plaques de recouvrement dans un plan lisse, fermé, maintenu en position par encastrement. Aucune ne suggère comment maîtriser des forces de traction importantes survenant non seulement lors des gauchissements, mais aussi en cas de tension de la paroi. Aucune n'attire l'attention sur la facilité de montage et de démontage de la paroi externe pour les réparations, à l'occasion desquelles on peut se passer de rivetage ou de liaison par adhérence. Ces antériorités ne mentionnent pas davantage comment obtenir une surface parfaitement plane, sans saillies, sur laquelle on puisse étaler une couche de laque résistant aux intempéries. Il est ainsi prouvé que bon nombre de mesures particulières, qui mènent de l'état de la technique le plus proche à l'objet du brevet litigieux, ne découlent pas de manière évidente des publications antérieures citées par l'opposante. S'agissant de l'ensemble de la combinaison revendiquée, l'homme du métier est encore moins en mesure de la déduire de l'état de la technique.

8.7 Il convient par conséquent d'abonder dans le sens de la titulaire du brevet, selon laquelle les deux antériorités examinées ne peuvent pas être associées de la manière dont l'opposante l'a fait, étant donné les différences existant dans les formes de profilés et les fonctions. La démarche de l'opposante consiste ainsi à faire une synthèse de caractéristiques à laquelle les antériorités ne se prêtent ni directement, ni par le biais de suggestions ou de mentions correspondantes, mais qui contredit carrément leur enseignement, synthèse qui doit être strictement rejetée comme étant le résultat d'une démarche classique, rétrospective (analyse a posteriori).

8.8 Pour les motifs indiqués, l'homme du métier ne peut tirer de l'état de la technique considéré aucune connaissance lui permettant de parvenir de manière évidente à l'objet de la revendication 1.

9. Attendu ce qui précède, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale implique une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE. Il est par conséquent susceptible d'être breveté et mérite la délivrance d'un brevet (art. 52 (1) CBE).

10. Les revendications 2 à 7 qui se réfèrent à la revendication 1 concernent des modes de réalisation particuliers du dispositif selon la revendication 1. Leur objet est donc également brevetable.

11. Bei dieser Sachlage brauchte auf den Hilfsantrag nicht eingegangen zu werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das europäische Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

...

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 28. Februar 1985 T 198/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. Szabo
O. Bossung

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:
Hoechst AG

Einsprechende/Beschwerdeführerin:
BASF AG

Stichwort: "Thiochlorformiate/
HOECHST"

EPÜ Art. 52 (1), 54, 56

"Neuheit eines Zahlenbereichs" —
"Auswahl, Neuheit des
Auswahlbereichs" — "erfinderische
Tätigkeit"

Leitsatz

Ein größerer, durch Eckwerte definierter Zahlenbereich (hier >0 und <100 Mol-%) stellt nicht notwendig eine die Auswahl eines Teilbereichs ausschließende Offenbarung aller zwischen diesen Eckwerten liegenden Zahlenwerte dar, wenn der ausgewählte Teilbereich eng ist (hier 0,02-0,2 Mol-%) und genügend Abstand von dem durch Beispiele belegten bekannten Bereich hat (hier 2-13 Mol-%).

Der Teilbereich erlangt seine Neuheit nicht durch einen nur dort auftretenden Effekt; dieser ermöglicht aber den Rückschluß, daß kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekanntem, sondern eine andere Erfindung vorliegt (gezielte Auswahl).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 80 104 945.3, die am 20. August 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Voranmeldung vom 28. August 1979 angemeldet worden ist, ist am 27. Oktober 1982 das europäische Patent 24 683 auf der Grundlage von fünf Patentansprüchen erteilt worden. Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung von Thio-

11. In view of the above there was no need to deal with the alternative request.

ORDER

For these reasons, it is decided that:

1. The decision appealed against is to be set aside.

2. The case is to be remitted to the authority of first instance with the instruction that the European patent be upheld on the basis of the following documents:

...

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 28 February 1985 T 198/84*

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. Szabo
O. Bossung

Patent proprietor/respondent: Hoechst AG

Opponent/appellant: BASF AG

Headword: "Thiochloroformates/
HOECHST"

EPC Articles 52 (1), 54, 56

"Novelty of a range of numbers" —
"Selection, novelty of the selected
range" — "Inventive step"

Headnote

A fairly broad range of numbers delimited by minimum and maximum values (in this case, >0 and <100 mol%) does not necessarily represent a disclosure, ruling out the selection of a sub-range, of all the numerical values between these minimum and maximum values if the sub-range selected is narrow (in this case, 0.02-0.2 mol%) and sufficiently far removed from the known range illustrated by means of examples (in this case, 2-13 mol%).

The sub-range is novel not by virtue of an effect which occurs only within it; but this effect permits the inference that what is involved is not an arbitrarily chosen specimen from the prior art but another invention (purposive selection).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 24 683 was granted on 27 October 1982 on the basis of five claims in response to European patent application No. 80 104 945.3 filed on 20 August 1980 claiming the priority of the earlier German application of 28 August 1979. Claim 1 reads as follows:

"A process for the preparation of thio-

11. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer la requête subsidiaire.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour maintien du brevet européen sur la base des pièces suivantes:

...

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 28 février 1985 T 198/84*

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. Szabo
O. Bossung

Titulaire du brevet/Intimé: HOECHST AG

Requérante/Opposante: BASF AG

Référence: "Thiochloroformiates/
HOECHST"

Articles 52 (1), 54 et 56 CBE

"Nouveauté d'un domaine de nombres" —
"Sélection, nouveauté du domaine
choisi" — "Activité inventive"

Sommaire

Un domaine de nombres relativement grand, défini par des valeurs limites (en l'occurrence >0 et $<100\%$ en moles) ne représente pas nécessairement un exposé de toutes les valeurs numériques situées entre ces valeurs limites, excluant la sélection d'un domaine limité, si le domaine limité choisi est étroit (en l'occurrence 0,02-0,2% en moles) et suffisamment éloigné du domaine connu, justifié par des exemples (ici 2-13% en moles).

Si un effet qui ne se manifeste que dans le domaine limité ne suffit pas pour conférer à ce dernier un caractère de nouveauté, il permet toutefois de conclure qu'il ne s'agit pas d'un choix arbitraire à partir d'un domaine précédemment connu, mais d'une autre invention (choix motivé).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 104 945.3 pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande antérieure allemande du 28 août 1979, a été déposée le 20 août 1980. Un brevet européen portant le n° 24 683 a été délivré le 27 octobre 1982 sur la base de cinq revendications. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Procédé de préparation de thiochloro-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.