

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 25. August 1987
T 133/85 - 3.2.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: C. Wilson
G. D. Paterson

Anmelder: Xerox Corporation

Stichwort: Änderungen/XEROX

Artikel: 84,123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Anspruch nicht von der Beschreibung gestützt - wesentliches Merkmal fehlt im Anspruch" - "Erweiterung - Streichung eines wesentlichen Merkmals in der Beschreibung"

Leitsätze

I. Ein Anspruch, der ein in der Anmeldung (bei richtiger Auslegung der Beschreibung) als für die Erfindung wesentlich beschriebenes Merkmal nicht enthält und deshalb mit der Beschreibung nicht übereinstimmt, ist nicht von der Beschreibung gestützt im Sinne des Artikels 84 EPÜ.

II. War dieses Merkmal in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als für die Erfindung wesentlich beschrieben, so ist eine Änderung der Beschreibung zur Stützung dieses Anspruchs (s. Nr. I) nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig, weil die geänderte Beschreibung mit der Angabe, daß dieses Merkmal für die Erfindung nicht wesentlich sei, einen Gegenstand enthielte, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausginge.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 16. Juli 1980 eingereichte und am 21. Januar 1981 unter der Nummer 0 022 680 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 302 390.2 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 4. Januar 1985 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 18. Juni 1984 eingereichten Ansprüche 1 - 10 zugrunde; es wurde darin die Auffassung vertreten, daß die geänderten unabhängigen Verfahrensansprüche 1 und 3 durch die Auslassung von Merkmalen, die ursprünglich als we-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
25 August 1987
T 133/85 - 3.2.1*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: C. Wilson
G. D. Paterson

Applicant: Xerox Corporation

Headword: Amendments/XEROX

Article: 84,123(2) EPC

Keyword: "Claim not supported by description- essential feature missing In the claim"- "Added subject-matter deletion of essential feature In the description"

Headnote

I. A claim which does not include a feature which is described in the application (on the proper interpretation of the description) as an essential feature of the invention, and which is therefore inconsistent with the description, is not supported by the description for the purpose of Article 84 EPC.

II. If such feature was described as an essential feature of the invention in the application as originally filed, an amendment to the description to provide support for such a claim (as in subparagraph I above) is not allowable under Article 123(2) EPC, because the amended description would contain subject-matter which extends beyond the content of the application as filed - namely information that such feature was not an essential feature of the invention.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 302 390.2 filed on 16 July 1980 and published on 21 January 1981 under publication No. 0 022 680 was refused by a decision of the Examining Division dated 4 January 1985. The decision was based on Claims 1-10 filed on 18 June 1984, and held that the amended independent method Claims 1 and 3, in omitting features originally disclosed as essential parts of the invention, have added subject-matter extending beyond the content of the application

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1, en
date du 25 août 1987
T 133/85 - 3.2.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: C. Wilson
G. D. Paterson

Demandeur: Xerox Corporation

Référence: Modifications/XEROX

Article: 84,123 (2) CBE

Mot-clé: "Revendication ne se fondant pas sur la description - absence dans cette revendication d'une caractéristique essentielle" - "Extension de l'objet de la demande - suppression d'une caractéristique essentielle dans la description".

Sommaire

I. Une revendication qui ne reprend pas une caractéristique présentée dans la description de la demande (si on l'interprète correctement) comme une caractéristique essentielle de l'invention, et qui ne concorde donc pas avec la description, ne se fonde pas sur la description comme le prescrit l'article 84 CBE.

II. Si cette caractéristique a été décrite comme une caractéristique essentielle de l'invention dans la demande telle que déposée initialement, une modification apportée à cette description pour lui permettre de servir de fondement à la revendication (cf. point I ci-dessus) ne serait pas admissible au regard de l'article 123 (2) CBE, car l'objet de la description modifiée s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée - vu qu'il apparaîtrait désormais que cette caractéristique n'était pas essentielle à l'invention.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 302 390.2, déposée le 16 juillet 1980 et publiée le 21 janvier 1981 sous le numéro 0 022 680, a été rejetée le 4 janvier 1985 par décision de la Division d'examen. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 10 déposées le 18 juin 1984; la Division d'examen a estimé qu'étant donné que le texte modifié des revendications de procédé indépendantes 1 et 3 ne reprenait pas certaines caractéristiques initialement présentées comme des parties

¹) 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 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

¹) 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 DEM 1.30 per page.

¹) 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 DEM par page.

sentliche Bestandteile der Erfindung offenbart worden seien, so erweitert werden seien, daß sie über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgingen und deshalb gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen.

II. Bei der Prüfung der Anmeldung, die ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Transport von Schriftstücken in einem Kopiergerät zum Gegenstand hat, beanstandete die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid vom 8. Juli 1982 die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, insbesondere den unabhängigen Verfahrensanspruch 10, mit der Begründung, daß die beanspruchte Erfindung nicht von der Beschreibung gestützt sei. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Satz mit den Verfahrensansprüchen 1 - 6 ein, unter denen sich die unabhängigen Ansprüche 1 und 3 befanden; kleinere Änderungen zu diesen Ansprüchen wurden am 18. Juni 1984 nachgereicht. Diese Ansprüche 1 und 3 (im folgenden "Ansprüche A" genannt) wurden von der Prüfungsabteilung mit Entscheidung vom 4. Januar 1985 zurückgewiesen, weil sie ihres Erachtens gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen.

Die Hauptbegründung für die Zurückweisung findet sich in Absatz 1 der Entscheidung. Die Prüfungsabteilung vertrat, kurz gesagt, die Auffassung, daß die erfindungsgemäße Aufgabe sowohl der ursprünglichen Beschreibung als auch den ursprünglichen Ansprüchen zufolge in einem Kopiergerät bestehe, das den Kopiervorgang in einer bestimmten Reihenfolge ausführe, d.h. daß beim ersten und letzten Kopierdurchlauf nur jedes zweite Schriftstück, bei allen anderen Durchläufen hingegen alle Schriftstücke kopiert würden. In den Ansprüchen 1 und 3 sei die Kopierreihenfolge jedoch offengelassen; diese Ansprüche enthielten daher einen Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

III. Am 11. Februar 1985 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. In der am 4. Mai 1985 nachgereichten Beschwerdebegründung und einer weiteren, am 25. November 1985 eingegangenen Mitteilung brachte sie folgendes vor:

i) Wenn Artikel 123 (3) EPÜ die Erweiterung von Ansprüchen eines erteilten europäischen Patents im Einspruchsverfahren verbiete, so werde damit impliziert, daß die Erweiterung der Ansprüche einer noch abhängigen Anmeldung vorbehaltlich bestimmter Kriterien zulässig sei.

ii) Es sei nicht Aufgabe der Ansprüche, "Gegenstände zu enthalten"; dies sei Aufgabe der Beschreibung. Die Ansprüche dienten ausschließlich dazu, eine patentierbare Erfindung zu definieren. Eine Änderung des Schutzbereichs der Ansprüche ohne gleichzeitige Ände-

as filed, and therefore contravene the requirements of Article 123(2) EPC.

II. During examination of the application, which is concerned with a method and apparatus for handling documents in a copying machine, the Examining Division in its first Communication dated 8 July 1982 objected to the claims as originally filed, in particular in respect of independent method Claim 10 on the basis that the claimed invention was not supported by the description. In reply, the Appellant filed a new set of method Claims 1 to 6, Claims 1 and 3 being independent claims, and minor amendments to these claims were subsequently filed on 18 June 1984. These Claims 1 and 3 (hereinafter "Claims A") were rejected by the Examining Division in its Decision dated 4 January 1985, as contravening Article 123(2) EPC.

The main reasoning in support of the rejection is set out in paragraph 1 of the Decision. In summary, the Examining Division held that the problem solved by the invention, according to both the original description and the original claims, was within the framework of a copier which carried out the copying in a particular order, i.e. in the first and last copying circulation of the documents only alternate documents are copied, while in all other copying circulations all documents are copied. In contrast, in Claims 1 and 3 the order of copying is left open, and therefore it was held that these claims contain subject-matter which extends beyond the content of the application as originally filed.

III. A notice of appeal was filed on 11 February 1985 and the appeal fee was paid on the same date. In the Statement of Grounds filed on 4 May 1985, and in a further communication received on 25 November 1985, the Appellant made the following points:

(i) If Article 123 (3) EPC prohibits the broadening of claims of a granted European patent during opposition proceedings, then by implication the broadening of the claims of a pending application is permitted, subject to certain criteria.

(ii) It is not the function of the claims to "contain subject-matter", that is the function of the description: the claims exist merely to define a patentable invention. Altering the scope of the claims without altering the contents of the description has no effect on the sub-

essentiellen de l'invention, l'objet de la demande s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, contrevenant de ce fait aux dispositions de l'article 123 (2) CBE.

II. Lors de l'examen de la demande qui concerne un procédé et dispositif pour la mise en circulation de documents dans une photocopieuse, la Division d'examen avait, dans sa première notification en date du 8 juillet 1982, formulé des objections à l'encontre des revendications telles que déposées initialement, notamment à l'encontre de la revendication de procédé indépendante 10, considérant que l'invention qu'elle revendiquait ne se fondait pas sur la description. En réponse, la requérante avait alors déposé un nouveau jeu de revendications de procédé (1 à 6), dans lequel les revendications 1 et 3 étaient des revendications indépendantes; puis par la suite, le 18 juin 1984, elle avait déposé un texte légèrement modifié de ces revendications. Lesdites revendications 1 et 3 (dénommées ci-après "revendications A") ont été rejetées le 4 janvier 1985 par décision de la Division d'examen, comme non conformes aux dispositions de l'article 123 (2) CBE.

Les motifs principaux du rejet sont exposés au point 1 de ladite décision. En bref, la Division d'examen estimait que le problème résolu par l'invention, selon la description et les revendications initiales, concernait une photocopieuse faisant des photocopies dans un ordre particulier, à savoir: dans la première et dernière mise en circulation des documents en mode photocopie, seuls les documents alternés sont copiés tandis que dans toutes les autres circulations de documents en mode photocopie, tous les documents sont photocopiés. En revanche, dans les revendications 1 et 3, l'ordre dans lequel les photocopies sont faites n'est pas précisé, ce qui a conduit la Division d'examen à conclure que l'objet de ces revendications s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée initialement.

III. Un recours a été formé le 11 février 1985; la taxe correspondante a été acquittée le même jour. Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 4 mai 1985, puis dans une communication ultérieure reçue par l'OEB le 25 novembre 1985, la requérante a fait valoir les arguments suivants:

i) Si l'article 123 (3) CBE interdit d'étendre au cours de la procédure d'opposition la portée des revendications du brevet européen qui a été délivré, il s'ensuit qu'il est autorisé d'étendre la portée des revendications d'une demande encore en instance, sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions.

ii) Les revendications n'ont pas à "avoir d'objet", puisque c'est là la fonction de la description: celle des revendications est uniquement de définir une invention brevetable. Une modification de la portée des revendications ne s'accompagnant pas d'une modification

zung der Beschreibung habe keine Auswirkung auf den Gegenstand der Anmeldung.

iii) Die Beschwerdeführerin beziehe sich auf Kapitel VI, 5.4 der "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt", insbesondere auf die Erklärung, daß "die Prüfung auf unzulässige Änderungen ... daher der in IV, 7.2 angegebenen Neuheitsprüfung" entspreche. Sie beziehe sich ferner auf zwei frühere Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern, nämlich T 52/82 und T 190/83.

iv) Daß die Prüfungsabteilung in Abschnitt II, Absatz 2 der angefochtenen Entscheidung erklärt habe, "es wird nicht bestritten, daß die vorliegenden Ansprüche zulässig gewesen wären, wenn sie ursprünglich eingereicht worden wären, denn eine fehlende Stützung durch die Beschreibung hätte auf dieser Grundlage nachgeholt werden können", sei ein stillschweigendes Eingeständnis, daß der vorliegende Anspruch 1 von den ursprünglichen Unterlagen gestützt sei.

Die Beschwerdeführerin reichte unter anderem einen Hilfsantrag B mit einem neuen unabhängigen Anspruch 1 ein, der im wesentlichen dem ursprünglichen Anspruch 10 mit den von der Prüfungsabteilung mit Bescheid vom 8. Juli 1982 vorgeschlagenen Änderungen entsprach.

Der Anspruch lautet wie folgt:

...

IV. In der von der Beschwerdeführerin beantragten mündlichen Verhandlung am 25. August 1987 reichte diese einen neuen unabhängigen Anspruch C als Hauptantrag ein. Er lautet wie folgt:

"Verfahren zum Umlaufkopieren eines Satzes einseitig beschriebener Originalblätter in einem Kopierer (10) auf die Vorder- und Rückseite des Kopierpapiers zur Herstellung mehrerer richtig sortierter, beidseitig bedruckter Kopien, bei dem die zu kopierenden Originale in umgekehrter (absteigender) Reihenfolge der Blätter (N bis 1), d.h. beginnend mit dem letzten Blatt (N) und endend mit dem ersten Blatt des Originalsatzes, das Gerät mehrmals durchlaufen und das folgende Verfahrensschritte umfaßt:

bei Wahl des beidseitigen Kopiervorgangs automatisches Zählen der Blätter des Originalsatzes in einem ersten Nichtkopierdurchlauf, um festzustellen, ob die Zahl der Originalblätter gerade oder ungerade ist;

im ersten Kopierdurchlauf Kopieren des letzten (N) und aller weiteren alternierenden Originalblätter oder des vorletzten (N - 1) und aller weiteren alternierenden Originalblätter in der Reihenfolge

subject-matter contained in the application.

(iii) The Appellant refers to Chapter VI, Section 5.4 of the "Guidelines for examination in the European Patent Office", and in particular to the statement therein that "the test for additional subject-matter therefore corresponds to the test for novelty given in IV, 7.2". He refers further to two previous decisions of the Technical Appeal Boards, namely T 52/82 and T 190/83.

(iv) The statement in Section II, paragraph 2 of the impugned decision reading "It is not denied that the present claims would have been acceptable if they had been the originally-filed claims, since even if they were not specifically supported by the description, the claims themselves would have provided the basis for introducing the necessary support at a later stage", is an implicit agreement by the Examining Division that the present Claim 1 is supported by the original document.

The Appellant also filed inter alia a conditional submission B including a new independent Claim 1 corresponding essentially to the original Claim 10 modified in line with the suggestions made by the Examining Division in its communication dated 8 July 1982.

The claim reads as follows:

...

IV. At the oral proceedings held on 25 August 1987 at the Appellant's request, a new independent Claim C was filed as the Appellant's main request. Claim C reads as follows:

"A method for recirculatively copying a set of simplex document sheets in a copier (10) on to both sides of copy sheets to make plural, properly-collated, duplex copy sheets, by plurally recirculating the documents for copying in reversed (descending) serial page order (N to 1), i.e. beginning with the last sheet (N) in the document set and ending with the first sheet, comprising the steps of:

counting the number of documents in the set as it is being circulated in an initial non-copying circulation automatically, in response to selection of duplex copying, to determine if the number of documents is odd or even;

in the first copying circulation of the documents, copying in the N to 1 order either the last (Nth) and subsequent alternate documents, or the next-to-last (N-1)th document and subsequent alter-

du contenu de la description est sans effet sur l'objet de la demande.

iii) La requérante cite le chapitre C VI, point 5.4 des "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", notamment le passage dans lequel il est stipulé que "l'examen à effectuer, pour juger d'une extension de l'objet de la demande, correspond à l'examen de nouveauté indiqué au point IV, 7.2". Elle fait en outre référence à deux décisions antérieures rendues par les chambres de recours technique, à savoir la décision T 52/82 et la décision T 190/83.

iv) Il est dit au point II.2 de la décision attaquée: "Nul ne conteste que les revendications soumises actuellement auraient été recevables s'il s'était agi des revendications déposées initialement, vu que, même si elles ne se fondaient pas spécifiquement sur la description, elles auraient permis d'introduire ultérieurement les bases nécessaires"; par cette déclaration, la Division d'examen convient implicitement que le texte actuel de la revendication 1 se fonde sur le document présenté à l'origine.

De plus, la requérante a entre autres présenté à titre de requête subsidiaire un jeu de revendications B comportant une nouvelle revendication 1 indépendante dont le texte correspond pour l'essentiel à la revendication initiale 10 modifiée dans le sens où l'avait suggéré la Division d'examen dans sa notification en date du 8 juillet 1982.

Cette revendication s'énonce comme suit:

...

IV. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 25 août 1987 à la demande de la requérante, celle-ci a déposé à titre de requête principale une nouvelle revendication indépendante (C) dont le texte s'énonce comme suit:

"Procédé consistant à photocopier sur les deux côtés des feuilles de copie, par remises en circulation dans une photocopieuse (10), un jeu de documents recto en vue d'obtenir des jeux de feuilles de copie recto verso correctement collationnés, les documents étant plusieurs fois remis en circulation pour photocopie dans l'ordre inverse (décroissant) des pages (N à 1), c'est-à-dire en commençant par la dernière feuille (N) du jeu de documents et en finissant par la première feuille, caractérisé en ce qu'il comprend des étapes consistant à:

compter automatiquement le nombre de documents contenu dans le jeu lorsqu'il est mis en première fois en circulation sans être photocopie et que le mode de photocopie recto-verso est sélectionné, afin de déterminer si le nombre de documents est pair ou impair;

lors de la première mise en circulation des documents en mode photocopie, photocopier suivant un ordre allant de N à 1 soit le dernier document (le N^{ème}) et les documents alternés précédents,

ge N bis 1, je nachdem, ob beim Zählvorgang eine gerade oder eine ungerade Zahl ermittelt wurde;

in allen Zwischendurchläufen Kopieren aller Originalblätter in der Reihenfolge N bis 1 zur Herstellung zweiseitig bedruckter Kopien und im letzten Kopierdurchlauf Kopieren der beim ersten Durchlauf nicht kopierten Originalblätter auf die leeren Seiten der im unmittelbar vorhergehenden Kopierdurchlauf hergestellten einseitigen Kopien".

Die Kammer hat den Einwand erhoben, daß der Anspruch insofern über die Offenbarung der Beschreibung hinausgehe, als er nicht hinreichend deutlich mache, daß bei einer geraden Zahl von Originalblättern das letzte und alle weiteren alternierenden Blätter und bei einer ungeraden Zahl das vorletzte und alle weiteren alternierenden Blätter der einseitig bedruckten Originalvorlage kopiert werden (d.h. daß immer die geradzahlig Originalblätter kopiert und gespeichert werden). Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß sie ihres Erachtens in dem Anspruch beide Fälle erfassen dürfe, nämlich das Kopieren und Speichern sowohl der gerad- als auch der ungeradzahlig Blätter.

Entscheidungsgründe

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

2. Artikel 84 EPÜ schreibt unter anderem vor, daß die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen.

Aufgrund dieses Artikels kann ein Einwand erhoben werden, wenn ein Anspruch so weit gefaßt ist, daß er von der Beschreibung der Erfindung nicht gestützt wird. Dieser Einwand kann dann entweder durch Einschränkung des Schutzzumfangs des Anspruchs oder - vorbehaltlich Artikel 123 (2) EPÜ - durch Änderung der Beschreibung ausgeräumt werden.

Ein solcher Einwand aufgrund des Artikels 84 wurde auch im vorliegenden Fall gegen die ursprünglichen Ansprüche 1 und 10 erhoben.

In der ursprünglich eingereichten Fassung der Beschreibung ist die Erfindung in einem relativ engen Rahmen beschrieben. Nach einer allgemeinen Einführung, in der verschiedene bekannte Vervielfältigungssysteme erläutert und definiert werden, wird insbesondere auf ein US-Patent (Adamek) hingewiesen, das ein System zum beidseitigen Kopieren zum Gegenstand hat, das gleichzeitig eine Vorsortierung vornimmt. Auf Seite 3 oben wird dann ausdrücklich erklärt, daß die vorliegende Erfindung gegenüber dem Adamek-Patent folgende Verbesserung bringt:

nate documents, depending on whether the count is odd or even;

in all intermediate copying circulations of the documents, copying all the documents in the N to 1 order to produce duplex copy sheets, and in the last copying circulation, copying the alternate documents not copied on the first copying circulation on to the blank sides of the simplex copy set made in the immediately preceding copying circulation."

An objection was raised by the Board that, insofar as it was not made sufficiently clear in the claim that the last and subsequent alternate simplex documents are copied if the number of documents is even, and that the next-to-last and subsequent alternate simplex documents are copied if the number of documents is odd (i.e. it is always the even documents which are copied and stored), the claim goes beyond what is disclosed by the description. The Appellant argued that in his opinion he was entitled to cover in the claim both the case where even numbered sheets were copied and stored and the case where odd numbered sheets were copied and stored.

...

Reasons for the Decision

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

2. Article 84 EPC requires inter alia that the claims be supported by the description.

Objection can arise under this Article when a claim is so broad that it is not supported by the description of the invention. Such an objection can then be met either by narrowing the scope of the claim or, subject to Article 123(2) EPC, by amending the description.

Such an objection under Article 84 arose in the present case in respect of original Claims 1 and 10.

In the description as originally filed, the invention is described within a fairly narrow framework. After a general introduction in which various known copying systems are explained and defined, specific reference is made to a US patent (Adamek) as being concerned with a duplex copying system which is also a pre-collation copying system. It is then made clear at the top of page 3 that the present invention is an improvement over the Adamek patent, as follows:

soit l'avant-dernier document (N - 1) et les documents alternés précédents, suivant que le nombre de documents est pair ou impair;

lors de toutes les mises en circulation intermédiaires des documents en mode photocopie, photocopier tous les documents suivant un ordre allant de N à 1 afin d'obtenir des feuilles de copie recto-verso, et lors de la dernière mise en circulation en mode photocopie, photocopier sur les côtés non imprimés du jeu de copies imprimées au recto obtenu lors de la mise en circulation immédiatement précédente en mode photocopie les documents alternés qui n'ont pas été photocopiés lors de la première mise en circulation en mode photocopie."

La Chambre a objecté que le contenu de la revendication s'étend au-delà de la description, étant donné que la revendication ne précise pas avec suffisamment de clarté que l'on photocopie soit le dernier document ainsi que les documents recto alternés précédents si le nombre de documents est pair, soit l'avant-dernier document ainsi que les documents recto alternés précédents si le nombre de documents est impair (en d'autres termes, ce sont toujours les documents pairs qui sont photocopiés et stockés). La requérante a répliqué qu'à son avis elle avait le droit de faire couvrir par la revendication à la fois le cas de figure dans lequel les pages paires sont photocopiées et stockées et celui dans lequel les pages impaires sont photocopiées et stockées.

Motifs de la décision

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

2. L'article 84 CBE dispose entre autres que les revendications doivent se fonder sur la description.

En vertu de cet article, une objection peut donc être formulée à l'encontre d'une revendication si elle est définie d'une manière tellement vaste qu'elle ne se fonde pas sur la description de l'invention. En réponse à cette objection, le demandeur peut soit limiter la portée de la revendication, soit modifier la description, en se conformant aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Dans la présente espèce, une telle objection a été formulée en vertu de l'article 84 à l'encontre des revendications initiales 1 et 10.

Dans la description déposée initialement, la portée de l'invention décrite était relativement limitée. Après une introduction d'ordre général présentant différents systèmes à photocopier connus, il était fait expressément référence à un brevet US (Adamek) concernant un système de reproduction sur deux faces qui est également un système de reproduction à pré-collationnement. Il ressort clairement du texte figurant en haut de la page 3 que la présente invention constitue une amélioration par rapport au brevet Adamek:

"Die vorliegende Erfindung ist insofern eine Verbesserung gegenüber dem genannten Adamek-Patent Nr. 4 116 558, als die geradzahlig einseitig bedruckten Originale automatisch kopiert und die Kopien im Speicherkorb gestapelt werden, um beim doppelseitigen Kopieren einer ungeraden Zahl von einseitig bedruckten Originalen - wie in dem Patent als wünschenswert angegeben - zu vermeiden, daß die Kopien zum Teil falsch herum ausgegeben werden oder eine Leerseite kopiert wird, wobei diese Aufgabe mit einer andersgearteten Transportvorrichtung unter der zusätzlichen Erschwernis gelöst wird, daß die Originale in umgekehrter (absteigender) Reihenfolge der Seitenzahlen kopiert werden."

Mit anderen Worten, es wird bereits am Anfang der Beschreibung angegeben, daß die Erfindung als wesentliches Merkmal eine Vorrichtung enthält, bei der unabhängig davon, ob die Zahl der beidseitig zu kopierenden Originalblätter gerade oder ungerade ist, immer die geradzahlig Blätter kopiert und in einem Speicher zwischengelagert werden. Dadurch werde beim Kopieren einer ungeraden Zahl von Originalblättern das Wenden und Kopieren einer Leerseite vermieden.

Nach einigen Seiten, auf denen das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung näher beschrieben sind, folgt dann ab Seite 11 eine erneute, eingegrenzte Beschreibung der Art der Erfindung.

So beziehen sich insbesondere Textstellen auf den Seiten 12, 13, 16 und 17 allesamt darauf, daß mit dem "vorliegenden System" ein zusätzliches Wenden und Kopieren von Leerblättern vermieden wird.

Damit wird bei Durchsicht der ursprünglichen Beschreibung (bei richtiger Auslegung) deutlich, daß ein wesentliches Merkmal der Erfindung darin besteht, daß bei diesem System nur die geradzahlig Blätter in den Speicher eingelegt werden.

Der ursprüngliche Verfahrensanspruch 10 (und auch der ursprüngliche Vorrichtungsanspruch 1) ist jedoch so formuliert, daß er auch Verfahren umfaßt, bei denen nach der Feststellung, daß der Vorlagensatz eine ungerade Zahl von Blättern enthält, das letzte (N) und alle weiteren alternierenden einseitig bedruckten Blätter kopiert werden. Dies hätte jedoch zur Folge, daß die ungeradzahlig Seiten kopiert und in dem Speicher zwischengelagert werden. Bei allen Zwischendurchläufen des Originalsatzes würde dann auch die leere Rückseite dieses letzten Blattes (N) kopiert, und alle Blätter müßten nochmals gewendet werden, damit man richtig sortierte beidseitig bedruckte Kopiersätze erhält.

"The present invention is an improvement over said Adamek Patent No. 4 116 558 for automatically achieving copying and storage of even page numbered copies of simplex documents in the duplex buffer tray to avoid variable output inversion or copying of a blank page when an odd number of simplex documents are being duplex copied, as indicated in that patent to be desirable, and for achieving this feature under the further difficulty of copying the documents in reverse (descending) serial page order with a different type of document handling system."

In other words, at a very early stage in the description, it is stated that the invention includes as an essential feature an arrangement in which, regardless of whether there are an even or an odd number of documents to be duplex copied, it is always the even numbered documents which are copied and temporarily stored in a buffer. By the use of this arrangement, it is stated that the inversion and copying of a blank page, when an odd number of documents is to be copied, is avoided.

Following further pages of more specific description of the method and apparatus of the invention, at pages 11 onwards the nature of the invention is again described in a limited manner.

Thus, particular passages on pages 12, 13, 16 and 17 all relate to the fact that under the "present system" an additional inversion and copying of blank sheets is avoided.

It is therefore clear from a reading of the original description (on its proper interpretation) that it is an essential feature of the invention that the system is one in which only even-numbered sheets are sent to the buffer store.

However, the wording of the original method Claim 10 (and indeed the original apparatus Claim 1) is such as to cover methods in which after determining that there is an odd number of documents in the set, the last (N) and subsequent alternate simplex documents would be copied. This would result in the odd-numbered sheets being copied and stored in the buffer store. In all the intermediate copying circulations of the set, this last (N) sheet would then be subjected to a copying run of its blank reverse side, and all sheets would require an additional inversion to produce properly-collated output duplex sets.

"La présente invention constitue une amélioration par rapport au brevet Adamek n° 4 116 558, car elle permet de photocopier et de stocker automatiquement des copies à numéro de page pair de documents recto dans un plateau tampon à copies recto verso de manière à éviter à la sortie une inversion variable ou la photocopie d'une page blanche lorsqu'un nombre impair de documents recto est photocopié en recto verso, ce que le brevet en question présente comme souhaitable, et car elle réalise cette opération avec cette difficulté supplémentaire que les documents sont photocopiés dans l'ordre inverse (décroissant) des pages au moyen d'un type différent de système de circulation de documents."

En d'autres termes, il est indiqué au tout début de la description que l'invention se caractérise essentiellement par un dispositif grâce auquel les documents photocopiés puis temporairement stockés sur un plateau tampon sont toujours les documents numérotés pairs, que le nombre de documents à photocopier recto verso soit pair ou impair. Ce dispositif permet d'éviter l'inversion et la photocopie d'une page blanche lorsqu'il s'agit de photocopier un nombre impair de documents.

Plusieurs pages sont ensuite consacrées à une description plus détaillée du procédé et du dispositif conformément à l'invention; à partir de la page 11, la description de la nature de l'invention comporte à nouveau des limitations.

Ainsi, différents passages figurant aux pages 12, 13, 16 et 17 font tous référence au fait que le "présent système" permet d'éviter une inversion et une photocopie supplémentaires de pages blanches.

Il ressort donc clairement de la description initiale (si on l'interprète correctement) que l'invention se caractérise essentiellement en ce que dans ce système, seules les pages paires sont acheminées vers le plateau tampon.

Or, la revendication de procédé initiale 10 (et en fait la revendication initiale 1 concernant le dispositif) est libellée de manière à couvrir des procédés par lesquels on photocopie le dernier document (N) et les documents recto alternés précédents, une fois que l'on a déterminé que le jeu comporte un nombre impair de documents, ce qui aboutirait à ce que les pages impaires soient photocopiées et stockées sur le plateau tampon. Dans toutes les mises en circulation intermédiaires du jeu de documents en mode photocopie, la dernière feuille (N) serait photocopiée, côté non imprimé du verso, et toutes les feuilles auraient à être inversées une fois de plus pour obtenir à la sortie des jeux recto-verso correctement collationnés.

Da der Anspruch 10 nicht darauf beschränkt ist, daß nur geradzahlige Seiten in den Speicher kommen, entspricht er eindeutig nicht der ursprünglichen Beschreibung und wird auch nicht von ihr gestützt; er gab deshalb Anlaß zu einem Einwand nach Artikel 84 EPÜ. Dies wurde von der Prüfungsabteilung in Absatz 4 a ihres ersten Bescheids vom 8. Juli 1982 klar festgestellt. Obwohl der Bescheid keine ausdrückliche Bezugnahme auf Artikel 84 EPÜ enthielt, wurde dies klar zum Ausdruck gebracht; nach Ansicht der Kammer war Artikel 84 EPÜ eindeutig die Grundlage für den Einwand der Prüfungsabteilung.

Um diesen Einwand auszuräumen, mußte der Umfang des Anspruchs 10 (und auch des Anspruchs 1) eingeschränkt werden. In der ursprünglichen Beschreibung der Erfindung ist nirgends ein System erwähnt, bei dem ungeradzahlige Originalvorlagen kopiert und gespeichert werden: Vielmehr wurden das Kopieren und Speichern der geradzahligen Originalblätter als für die Erzielung des angegebenen Vorteils der Erfindung wesentlich beschrieben. Somit kam die andere Möglichkeit, nämlich die Beschreibung so zu ändern, daß sie diesen weiten Anspruch stützt, nicht in Frage, weil ihr Gegenstand dann zwangsläufig über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgegangen wäre. Eine solche Änderung der Beschreibung hätte die Aufnahme von Ausführungsarten erforderlich gemacht, bei denen ungeradzahlige Blätter in den Speicher eingelegt werden. Diese Ausführungsarten waren aber in der ursprünglichen Anmeldung als Ganzem eindeutig nicht offenbart; ihre Aufnahme hätte demnach gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößen.

3. Wie unter Nummer II erwähnt, reichte die Beschwerdeführerin auf den Einwand der Prüfungsabteilung in deren erstem Bescheid hin einen neuen Anspruchssatz mit den unabhängigen Ansprüchen 1 und 3 ein, welche (mit nachträglichen kleineren Änderungen) als Ansprüche A in der Entscheidung vom 4. Januar 1985 mit der unter Nummer II angegebenen Begründung zurückgewiesen wurden. Die Kammer stellt jedoch fest, daß in einem der Entscheidungen vorangegangenen Bescheid vom 29. April 1983 der Einwand gegen die Ansprüche 1 und 3 anders als in der Entscheidung selbst formuliert war. Der erste Satz des Bescheides lautete wie folgt: "Die unabhängigen Ansprüche 1 und 3 ... entsprechen Artikel 123 (2) EPÜ insofern nicht, als ihr Schutzzumfang weiter als der der ursprünglichen Hauptansprüche ist." Auch wenn dieser Satz im folgenden etwas näher erläutert wurde, so scheint er doch bei der Beschwerdeführerin den Eindruck erweckt zu haben, daß die Ansprüche A in erster Linie deshalb zurückgewiesen wurden, weil die Prüfungsabteilung eine Erweiterung des Anspruchs aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ für unzulässig hielt. Deshalb brachte die Beschwerdeführerin sowohl in

This Claim 10, insofar as it is not restricted to sending only even-numbered sheets to the buffer store, is clearly therefore inconsistent with, and not supported by, the original description, and was therefore open to objection under Article 84 EPC in this respect. This was clearly recognised by the Examining Division in paragraph 4(a) of its first Communication dated 8 July 1982. Although there was no specific reference to Article 84 EPC in the Communication, nevertheless the point was clearly made, and in the Board's view Article 84 EPC was clearly the basis for the Examining Division's objection.

Amendment to avoid this objection required the narrowing of the scope of Claim 10 (and also Claim 1). The original description of the invention nowhere contemplated a system in which odd numbered documents were copied and stored: on the contrary, the copying and storing of the even-numbered documents was described as being essential, in order to obtain the stated advantage of the invention. Thus, the alternative of amending the description to support such a broad claim was not available, since it would inevitably have resulted in the addition of subject-matter extending beyond the content of the application as filed. Such amendment of the description would have required the introduction of embodiments into the description in which odd-numbered sheets were sent to the buffer store. Such embodiments were clearly not disclosed in the original application read as a whole, and their introduction would therefore have been contrary to Article 123(2) EPC.

3. As set out in paragraph II above, in reply to the objection of the Examining Division in its first Communication, the Appellant filed a new set of claims, including independent Claims 1 and 3, which (with subsequent minor amendments) were Claims A which were rejected in the Decision dated 4 January 1985, on the basis set out in paragraph II above. However, the Board notes that in a Communication dated 29 April 1983, which preceded the Decision, the objection to Claims 1 and 3 was phrased differently from the Decision itself: it was stated in the first sentence of the Communication that "Independent Claims 1 and 3 ... do not comply with Article 123 (2) EPC, in that the scope of these claims is broader than the original main claims." While later in the Communication this sentence was qualified somewhat, it nevertheless seems to have led the Appellant into thinking that Claims A had been rejected primarily because the Examining Division considered that under Article 123(2) EPC claim broadening was not permissible. The first argument of the Appellant, both in his Statement of Grounds of Appeal, see paragraph III above, and initially in his oral argument, was therefore that Article 123 (2) EPC does not

Du fait qu'elle n'est pas limitée à l'acheminement des seules pages paires vers le plateau tampon, cette revendication 10 ne concorde donc manifestement pas avec la description initiale et ne se fonde pas sur elle, ce qui appelle une objection au regard de l'article 84 CBE. La Division d'examen l'a clairement signalé au point 4a) de sa première notification, en date du 8 juillet 1982. Bien qu'il ne soit pas fait explicitement référence à l'article 84 CBE dans cette notification, le problème a été clairement soulevé; de l'avis de la Chambre, l'objection formulée par la Division d'examen se fondait manifestement sur l'article 84 CBE.

Pour éviter cette objection, il convient d'apporter une modification consistant à restreindre la portée de la revendication 10 (et également de la revendication 1). Nulle part dans la description initiale de l'invention, il n'était question d'un système dans lequel les documents impairs étaient photocopiés et stockés: bien au contraire, la photocopie et le stockage des documents pairs étaient présentés comme essentiels pour obtenir l'avantage annoncé selon l'invention. L'autre solution qui aurait consisté à modifier la description pour qu'elle puisse servir de fondement à une revendication aussi étendue était donc exclue puisqu'une telle modification aurait inévitablement eu pour effet d'étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, et aurait impliqué l'introduction dans la description de modes de réalisation dans lesquels ce sont les pages à numéro impair qui sont acheminées vers le plateau tampon. Or de toute évidence, aucun mode de réalisation de ce type n'était exposé dans la demande initiale considérée dans son ensemble; l'introduction de tels modes de réalisation aurait donc été contraire à l'article 123 (2) CBE.

3. En réponse à l'objection formulée par la Division d'examen dans sa première notification, la requérante a déposé un nouveau jeu de revendications (cf. ci-dessus, point II), comprenant notamment les revendications indépendantes 1 et 3, lesquelles, légèrement modifiées par la suite, correspondaient aux revendications A, qui ont été rejetées par décision en date du 4 janvier 1985, pour les motifs exposés ci-dessus au point II. La Chambre relève cependant que dans une notification en date du 29 avril 1983, antérieure à la décision, l'objection soulevée à l'encontre des revendications 1 et 3 n'était pas formulée dans les mêmes termes que dans la décision proprement dite: en effet, il était déclaré dans la première phrase de la notification: "les revendications indépendantes 1 et 3 ... ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 123(2) CBE, leur portée étant plus large que celle des revendications principales initiales." Bien que cette affirmation ait été quelque peu tempérée dans la suite de la notification, il semble néanmoins qu'elle ait amené la requérante à penser que les revendications A avaient été rejetées essentiellement parce que la Division d'examen considérait que l'article 123 (2) CBE

ihrer Beschwerdebeurteilung (s. Nr. III) als auch in ihrem ursprünglichen mündlichen Vorbringen als erstes Argument vor, daß Artikel 123 (2) EPÜ die Erweiterung von Ansprüchen im Prüfungsverfahren nicht unbedingt verbiete.

4. Die Kammer hat bereits in der mündlichen Verhandlung festgestellt, daß der Wortlaut des Artikels 123 (2) EPÜ ihres Erachtens die Erweiterung eines Anspruchs und damit des Schutzbereichs im Prüfungsverfahren nicht unbedingt untersagt (im Gegensatz zu Artikel 123 (3) EPÜ, der ganz klar verbietet, daß Patentansprüche so geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird; dies gilt jedoch nur für das Einspruchsverfahren). Somit ist es außerhalb des Einspruchsverfahrens und insbesondere in der Prüfungsphase der Anmeldung ohne Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ möglich, einen Anspruch (d.h. seinen Schutzbereich) zu erweitern, vorausgesetzt, daß der Gegenstand, der nach der Änderung erstmals in den Ansprüchen erscheint, bereits in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war. Siehe hierzu Nummer 5.

Die geänderten Ansprüche A, die mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurden, haben allerdings im vorliegenden Fall nicht nur den Schutzbereich erweitert, sondern auch (und dies war der Grund für ihre Zurückweisung) dazu geführt, daß die Anmeldung **einen Gegenstand enthielt**, der über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausging (s. Nr. II).

Auf die von der Kammer zu Beginn der mündlichen Verhandlung abgegebene Stellungnahme hin legte die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruch C als Hauptantrag vor und bestand nicht mehr auf den mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüchen.

Hauptantrag

5. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte, als C bezeichnete Anspruch hat den unter Nummer IV wiedergegebenen Wortlaut. Bei der Prüfung der Zulässigkeit dieses geänderten Anspruchs muß zwischen einem möglichen Einwand nach Artikel 84 EPÜ und einem nach Artikel 123 (2) EPÜ unterschieden werden.

Artikel 84 EPÜ schreibt - soweit er hier zutrifft - vor, daß die Patentansprüche einer europäischen Patentanmeldung von der Beschreibung gestützt sein müssen. Dieses Erfordernis muß die Beschreibung einer jeden Patentanmeldung eindeutig erfüllen, damit ein Patent erteilt werden kann, und zwar auch dann, wenn während der Bearbeitung der Anmeldung Änderungen zur Beschreibung oder zu den Ansprüchen eingereicht worden sind.

Zwischen dieser Anforderung des Ar-

necessarily prevent the broadening of claims during examination.

4. As the Board stated during the oral proceedings, in its view the wording of Article 123(2) EPC does not necessarily prohibit the broadening of a claim during examination so as to extend the protection conferred (in contrast to Article 123(3) EPC, which clearly does prohibit amendment of a claim in such a way as to extend the protection conferred, but which only applies during opposition proceedings). Thus, outside opposition proceedings, and in particular during examination of an application, it is possible without contravening Article 123(2) EPC to broaden a claim (i.e. to extend the protection conferred by it), provided that the subject-matter which is within the claims for the first time as a result of the amendment was already disclosed within the content of the original application as filed. In this connection, see paragraph 5 below.

Nevertheless, the amended Claims A which were rejected in the Decision of the Examining Division in the present case not only extended the protection conferred by such claims, but also (and this was the ground for their rejection) resulted in the application **containing subject-matter** which extended beyond the content of the application as filed (see paragraph II above).

As a result of the Board's views as expressed early on during the oral proceedings, the Appellant submitted a new Claim C as his main request, and no longer contended for the claims which were rejected by the Decision of the Examining Division.

Main request

5. The claim filed during the oral proceedings and marked C is worded as set out in paragraph IV above. In considering the allowability of this amended claim, it is important to distinguish between a possible objection under Article 84 EPC and a possible objection under Article 123 (2) EPC.

Article 84 EPC requires so far as relevant that the claims of a European patent application shall be supported by the description. This requirement must clearly be satisfied by the specification of every patent application if a patent is to be granted, whether or not amendments to the description and claims have been proposed during the course of prosecution of an application.

The requirement of Article 84 EPC in

interdisait une extension de la portée des revendications. Le premier argument avancé par la requérante, que ce soit dans le mémoire exposant les motifs du recours (cf. paragraphe III ci-dessus) ou au début de ses explications orales, était donc que l'article 123 (2) CBE n'interdit pas nécessairement l'extension de la portée des revendications au cours de la procédure d'examen.

4. Au cours de la procédure orale, la Chambre avait expliqué qu'elle considérait que le texte de l'article 123 (2) CBE n'interdit pas fondamentalement d'élargir la portée d'une revendication au cours de la procédure d'examen de façon à étendre la protection (à la différence de l'article 123 (3) CBE qui précise de manière claire et nette qu'il n'est pas permis de modifier une revendication de façon à étendre la protection, interdiction qui ne s'applique toutefois que durant la procédure d'opposition). Sauf dans le cas de la procédure d'opposition, il est donc possible d'élargir la portée d'une revendication (c'est-à-dire d'étendre la protection qu'elle confère) notamment pendant l'examen d'une demande, sans contrevenir aux dispositions de l'article 123 (2) CBE, à condition que l'objet introduit pour la première fois dans les revendications du fait de cette modification ait déjà fait partie du contenu de la demande initiale telle qu'elle avait été déposée. (cf. à cet égard le point 5 ci-dessus).

Il convient cependant de noter qu'en l'occurrence, les revendications A modifiées qui ont été rejetées par décision de la Division d'examen n'avaient pas seulement pour effet d'étendre la protection, mais conduisaient en outre à étendre l'**objet** de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (cf. point II supra) (ce qui a été le motif du rejet).

En réponse aux considérations développées par la Chambre au début de la procédure orale, la requérante a soumis à titre de requête principale une nouvelle revendication C, en renonçant à défendre les revendications qui avaient été rejetées par décision de la Division d'examen.

Requête principale

5. Le texte de la revendication déposée au cours de la procédure orale (revendication C) figuré au point IV ci-dessus. Pour juger de l'admissibilité de cette revendication modifiée, il importe de faire la distinction entre une objection soulevée en vertu de l'article 84 CBE et une objection soulevée en vertu de l'article 123 (2) CBE.

L'article 84 CBE stipule notamment que les revendications d'une demande de brevet européen doivent se fonder sur la description. Pour qu'un brevet puisse être délivré, tout fascicule de demande de brevet doit incontestablement satisfaire à cette exigence, qu'il ait été proposé ou non d'apporter des modifications à la description et aux revendications pendant que la demande était en instance.

Il convient de faire clairement la dis-

tikels 84 EPÜ an die Patentansprüche einer Anmeldung und der Bestimmung in Artikel 123 (2) EPÜ muß klar unterschieden werden.

In Artikel 123 (2) EPÜ geht es im Gegensatz zu Artikel 84 EPU nur um die Klärung der Zulässigkeit von während der Bearbeitung der Anmeldung (oder im Einspruchsverfahren) vorgeschlagenen Änderungen; er kommt nicht zur Anwendung, wenn keine Änderungen vorgeschlagen worden sind.

Ist jedoch eine Änderung zur Anmeldung (sei es zur Beschreibung oder zu den Ansprüchen) vorgeschlagen worden, so muß die Anmeldung daraufhin geprüft werden, ob die Erfordernisse sowohl des Artikels 123 (2) EPÜ als auch des Artikels 84 EPÜ erfüllt sind.

Das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ unterscheidet sich nicht nur von der Formulierung, sondern auch vom Inhalt her klar von dem des Artikels 84 EPÜ.

Zur Erläuterung des Artikels 84 EPÜ sei darauf hingewiesen, daß die Beschreibung und die Ansprüche einer Patentanmeldung unterschiedliche Funktionen haben. Die Beschreibung soll in erster Linie den Fachmann in die Lage versetzen, die Erfindung auszuführen. Die Ansprüche sollen vor allem den Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung angeben (s. R. 29 EPÜ); danach wird der tatsächliche Schutz (d.h. das Monopol), den ein erteiltes Patent in allen benannten Staaten verleiht, gemäß Artikel 69 EPÜ durch die Patentansprüche und letztlich durch die Gerichte dieser Staaten bestimmt.

Das Erfordernis in Artikel 84 EPÜ, daß die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, soll sicherstellen, daß das mit einem erteilten Patent verliehene Monopol insgesamt der in der Anmeldung beschriebenen Erfindung entspricht und daß die Ansprüche nicht so weit gefaßt sind, daß sie auch Tätigkeiten umfassen, die nicht von der anmeldungsgemäßen Erfindung abhängen. Andererseits sieht Artikel 84 EPÜ (durch die Formulierung "gestützt") eindeutig vor, daß der "Gegenstand des Schutzbegehrens" im Vergleich zur spezifischen Beschreibung der Erfindung allgemein definiert werden kann. Inwieweit die Ansprüche im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ gegenüber der Beschreibung verallgemeinert werden dürfen, ist eine Frage des Ausmaßes und muß unter besonderer Berücksichtigung der Art der beschriebenen Erfindung im Einzelfall entschieden werden.

Artikel 123 (2) EPÜ braucht hingegen nur herangezogen zu werden, wenn eine Änderung entweder der Ansprüche oder der Beschreibung vorgeschlagen wird. Eine Änderung ist nur dann zulässig, wenn der Gegenstand der Anmeldung nach der Änderung nicht "über den Inhalt der Anmeldung in der ur-

respect of the claims of an application should be clearly distinguished from the provision in Article 123 (2) EPC.

Article 123(2) EPC, in contrast to Article 84 EPC, is of course only concerned with determining the allowability of an amendment proposed during the course of prosecution of an application (or proposed during an opposition), and is not applicable if no amendment has been proposed.

However, it follows from the above that if an amendment to an application (either the description or the claims) is proposed, the application must be examined to ensure that the requirements of both Article 123(2) EPC and Article 84 EPC are met.

The requirement of Article 123(2) EPC is clearly different from the requirement of Article 84 EPC, both as a matter of wording and as a matter of substance.

As background to Article 84 EPC, it is noted that the description and the claims of a patent application have different functions. The primary function of the description is to enable a person skilled in the art thereafter to be able to carry out the invention. The primary function of the claims is to define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention (see Rule 29 EPC); thereafter the actual protection (i.e. the monopoly) given by a granted patent in each designated State is determined in accordance with Article 69 EPC by reference to the claims, ultimately by the courts of such States.

Thus, the requirement in Article 84 EPC that the claims shall be supported by the description is of importance in ensuring that the monopoly given by a granted patent generally corresponds to the invention which has been described in the application, and that the claims are not drafted so broadly that they dominate activities which are not dependent upon the invention which has been described in the application. On the other hand, Article 84 EPC clearly envisages (by the use of the word "supported") that the "matter for which protection is sought" can be defined in a generalised form, compared to the specific description of the invention. The permissible extent of generalisation from the description to the claims, having regard to the requirement of Article 84 EPC, is a question of degree and has to be determined, having particular regard to the nature of the invention which has been described, in each individual case.

In contrast, Article 123(2) EPC only requires to be considered when an amendment is proposed, either to the claims or to the description. For an amendment to be allowable, the application after amendment must not "contain subject-matter which extends beyond the content of the application

tionction entre l'exigence posée par l'article 84 CBE au sujet des revendications d'une demande et la disposition de l'article 123(2) CBE.

L'article 123(2) CBE, à la différence de l'article 84 CBE, ne régit bien entendu que l'admissibilité d'une modification proposée pendant que la demande est en instance (ou pendant une opposition), et n'est donc pas applicable si aucune modification n'est proposée.

Il résulte toutefois de ce qui précède que s'il est proposé de modifier une demande (soit la description, soit les revendications), il convient d'examiner si la demande ainsi modifiée satisfait aux exigences de l'article 123 (2) CBE et de l'article 84 CBE.

L'exigence posée par l'article 123(2) CBE diffère nettement de celle posée par l'article 84 CBE, tant par la forme que par le fond.

S'agissant de l'article 84 CBE, il est à noter que la description et les revendications d'une demande de brevet remplissent des fonctions différentes. La fonction première de la description est de permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention en conséquence. Celle des revendications est de définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (règle 29 CBE); la protection effective (c'est-à-dire le monopole) que confère un brevet délivré dans chaque Etat désigné est en conséquence déterminée par référence aux revendications, comme le prévoit l'article 69 CBE, cette détermination incombant en dernier ressort aux juridictions desdits Etats.

Ainsi, l'exigence formulée à l'article 84 CBE selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description est importante en ce sens qu'elle garantit que le monopole conféré par un brevet délivré correspond d'une manière générale à l'invention telle qu'elle a été décrite dans la demande, et que les revendications ne sont pas rédigées en termes à ce point généraux qu'elles couvrent des champs d'application ne relevant pas de l'invention telle que décrite dans la demande. En revanche, l'article 84 CBE admet de toute évidence (comme le montre l'utilisation du mot "se fonder") que l'objet de la protection demandée puisse être défini en termes plus généraux, comparé à la description qui a un caractère spécifique. La question de savoir dans quelle mesure l'on peut autoriser cette généralisation des revendications par rapport à la description, eu égard aux dispositions de l'article 84 CBE, est une question de degré qui doit être tranchée cas par cas, en fonction notamment de la nature de l'invention décrite.

A la différence de l'article 84, l'article 123 (2) CBE ne doit jouer que lorsqu'il est proposé d'apporter une modification aux revendications ou à la description. Pour qu'une modification puisse être admise, il ne faut pas que l'objet de la demande une fois modifiée "s'étende au-delà du contenu de la

sprünglich eingereichten Fassung hinausgeht." Mit dieser Bestimmung soll offensichtlich verhindert werden, daß der Gegenstand der Patentanmeldung nach dem Anmeldetag erweitert wird. Eine Neuformulierung des in der ursprünglich eingereichten Anmeldung bereits vorhandenen Gegenstands wäre hingegen nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig. Außerhalb des Einspruchsverfahrens (für das Artikel 123 (3) EPÜ gilt) könnte eine solche reine Umformulierung auch eine Erweiterung des ursprünglich formulierten Schutzzumfangs der Ansprüche einschließen. In diesem besonderen Zusammenhang ist auch die (von der Beschwerdeführerin angezogene) Feststellung in der Entscheidung T 190/83 vom 24. Juli 1984 zutreffend, daß die ursprüngliche Anmeldung gewissermaßen ein Reservoir darstellt, aus dem der Anmelder bei der Änderung der Anmeldung schöpfen kann. Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ hingegen ist die ursprüngliche Anmeldung als ein Reservoir zu sehen, das nach dem Anmeldetag nicht erweitert werden darf.

Im Zusammenhang mit der Aufgabe des Artikels 123 (2) EPÜ, eine Erweiterung nach dem Anmeldetag zu verhindern, heißt es in früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern, daß die Prüfung auf Einhaltung des Artikels 123 (2) EPÜ "im Grunde eine Neuheitsprüfung" ist - siehe insbesondere die Entscheidung T 201/83 "Bleilegierungen/SHELL", Nummer 3 (ABI. EPA 1984, 481). Auch wenn die Kammer der Auffassung zustimmt, daß im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zu jedem Änderungsvorschlag im Grunde ähnliche Überlegungen wie zur Frage der Neuheit eines Patentanspruchs anzustellen sind, so ist doch ihres Erachtens Sorgfalt geboten, wenn die für die Neuheit geltenden Rechtsvorschriften auf Fragen angewandt werden, die sich im Zusammenhang mit der Prüfung nach Artikel 123 (2) EPÜ stellen, nämlich daß es nicht zulässig ist, eine Anmeldung und ein Patent so zu ändern, "daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht." Diese Aussage muß im Einzelfall letztlich immer berücksichtigt werden.

Die Beschwerdeführerin stützte sich in diesem Zusammenhang auf die in der Entscheidung T 52/82 "Aufwindvorrichtung/RIETER" (ABI. EPA 1983, 416) unter der Nummer 2 getroffene Feststellung, daß die Kammer nur noch zu prüfen brauche, ob der Anspruch "durch die ursprünglichen Unterlagen gestützt wird." Wie bereits erwähnt, geht es in Artikel 123 (2) EPÜ eigentlich nicht darum. Nach Auffassung der Kammer ist der Ausdruck "gestützt" im Zusammenhang mit dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ und in Analogie dazu nicht immer zutreffend. Dieser Analogieschluß könnte in bestimmten Fällen zu einem falschen Ergebnis führen, weil das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nach Auffassung der Kammer der Anforderung an die Neuheit sicherlich nähersteht als dem Erfordernis des Artikels 84 EPÜ, daß die Ansprüche von der

as filed". Clearly the function of this provision is to prevent the addition of subject-matter to a patent application after the date of filing. In contrast, the reformulation of the same subject-matter as was originally present in an application as originally filed would be permissible under Article 123 (2) EPC. Outside opposition proceedings (in which Article 123(3) EPC applies), such mere reformulation could include the broadening of the scope of the claims from their formulation as originally filed. In this particular connection, the statement made in the decision T 190/83, dated 24 July 1984 (which was referred to by the Appellant), to the effect that the original application may be said to represent a reservoir upon which the applicant may draw to amend the application, appears apposite. However, in accordance with Article 123(2) EPC, the original application should be considered as a reservoir which cannot be expanded after the date of filing.

Having regard to the function of Article 123 (2) EPC to prevent the addition of information after the filing date, earlier decisions of the Boards of Appeal have referred to the test for compliance with Article 123(2) EPC as "basically a novelty test" - see in particular Decision T 201/83 "Lead alloys/SHELL" (OJ EPO 1984, 481), at paragraph 3. While the Board agrees that the provision of Article 123(2) EPC requires in relation to any proposed amendment considerations which are basically similar to those which are involved in relation to the question of novelty of a claim, nevertheless in the Board's view care is necessary when applying the law relating to novelty to questions which arise in relation to the test under Article 123(2) EPC - namely that it is not permissible to amend "in such a way that (an application or patent) contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed." It is these words which must ultimately always be considered in each particular case.

In this connection the Appellant drew attention to and relied upon a statement in Decision T 52/82 "Winding apparatus/RIETER" (OJ EPO 1983, 416, at paragraph 2), to the effect that it is incumbent on the Board to examine only whether the claim "is supported by the original document". As pointed out above, this consideration is not what is actually required by Article 123 (2) EPC. In the Board's view, it is not necessarily appropriate to use the word "supported" in relation to and as an analogy for the requirement of Article 123(2) EPC. The use of such analogy could in a particular case lead to the wrong result, because in the Board's view the requirement of Article 123 (2) EPC is certainly closer to the requirement in relation to novelty than to the requirement of Article 84 EPC that the claims are "supported by" the description. It is possible to "sup-

demande telle qu'elle a été déposée". A l'évidence, cette disposition vise à empêcher l'extension de l'objet d'une demande de brevet après la date de dépôt. Par contre, l'article 123 (2) CBE autorise la reformulation de l'objet de l'invention, si cet objet reste le même que celui qui était initialement contenu dans la demande telle que déposée à l'origine. En dehors de la procédure d'opposition (à laquelle s'applique l'article 123 (3) CBE), cette simple reformulation pourrait consister à étendre la portée des revendications par rapport à leur formulation initiale. A cet égard, l'image utilisée dans la décision T 190/83, en date du 24 juillet 1984 (citée par la requérante), dans laquelle la demande initiale est comparée à un réservoir où le demandeur peut puiser pour modifier la demande, apparaît bien choisie. Toutefois, en vertu de l'article 123 (2) CBE, la demande initiale devrait être considérée comme un réservoir dont la contenance ne peut être augmentée après la date de dépôt.

Etant donné que l'article 123 (2) CBE vise à interdire l'introduction d'informations après la date de dépôt, il a été considéré dans des décisions antérieures des chambres de recours que l'examen de la conformité aux dispositions de l'article 123(2) CBE "équivalait fondamentalement à un examen de nouveauté" - cf. notamment la décision T 201/83 "Alliages de plomb/SHELL" (JO OEB 1984, 481, point 3). Tout en reconnaissant que dans le cas où il est proposé une modification, l'application des dispositions de l'article 123 (2) CBE fait intervenir des considérations qui sont fondamentalement les mêmes que dans le cas de l'examen de la nouveauté d'une revendication, la Chambre estime néanmoins que la prudence s'impose pour l'application des dispositions régissant l'examen de la nouveauté dans des cas où il y a lieu de procéder à l'examen prévu à l'article 123 (2) CBE - c'est-à-dire de vérifier si l'interdiction de modifier (une demande ou un brevet) "de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" a bien été respectée. C'est toujours à cette formulation qu'il convient en définitive de se référer dans chaque cas particulier.

A cet égard, la requérante a fait valoir le point 2 de la décision T 52/82 "Dispositif d'envilage/RIETER" (JO OEB 1983, 416), où il est déclaré que la Chambre a à examiner seulement si la revendication se fonde sur le document initial. Comme on vient de le rappeler, ce n'est pas ce qu'exige en fait l'article 123 (2) CBE. D'après la Chambre, exiger par analogie un tel "fondement" dans le cadre de l'application de l'article 123 (2) CBE n'est pas forcément une exigence appropriée. Elle estime en effet que cette démarche par analogie pourrait dans certains cas induire en erreur, étant donné que l'exigence énoncée à l'article 123(2) CBE a incontestablement plus de liens avec l'exigence de la nouveauté qu'avec l'exigence selon laquelle les revendications doivent "se fonder" sur la description, posée à l'article 84 CBE. Il est possible de "fon-

Beschreibung "gestützt" sein müssen. Es ist nämlich auch möglich, etwas Breites auf eine schmalere Grundlage zu "stützen".

Der Unterschied zwischen dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ und der in Artikel 84 EPÜ geforderten "Stützung" läßt sich am besten anhand eines Beispiels aus der Chemie erläutern. Wenn in einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die Herstellung einer neuen chemischen Verbindung mit bestimmten Eigenschaften beschrieben ist, so kann ein Anspruch in der eingereichten Fassung, der diese Verbindung zusammen mit bestimmten höheren Homologen definiert, in der Regel durchaus als von dieser Beschreibung gestützt angesehen werden und somit Artikel 84 EPÜ erfüllen, wenn für den Fachmann kein Grund besteht, die Stichhaltigkeit dieser Verallgemeinerung anzuzweifeln. Sind jedoch sowohl die Beschreibung als auch die Ansprüche der Anmeldung in der eingereichten Fassung auf die Herstellung einer bestimmten Verbindung mit bestimmten Eigenschaften beschränkt, dann verstieße der Änderungsvorschlag, in die Ansprüche oder die Beschreibung oder in beide höhere Homologe aufzunehmen, gegen Artikel 123 (2) EPÜ, weil der Gegenstand der geänderten (die höheren Homologe enthaltenden) Anmeldung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung (die auf die Verbindung beschränkt war) hinausginge. Würde hingegen die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung die Herstellung sowohl der Verbindung als auch bestimmter höherer Homologe offenbaren und wäre der Anspruch in der ursprünglich eingereichten Fassung auf diese eine Verbindung beschränkt, so wäre eine Erweiterung des Anspruchs auf die höheren Homologe nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, weil der Gegenstand der geänderten Anmeldung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausginge. (Im Einspruchsverfahren wäre eine solche anspruchserweiternde Änderung wegen Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig.)

6. In Anbetracht dessen muß im vorliegenden Fall die Zulässigkeit der Anmeldung auf der Grundlage des geänderten Anspruchs C - des Hauptantrags der Beschwerdeführerin - sowohl im Hinblick auf Artikel 123 (2) als auch auf Artikel 84 EPÜ geprüft werden.

Da Anspruch C eine besondere Schrittfolge des Kopiervorgangs beansprucht, die mit der ursprünglichen Beschreibung übereinstimmt, würde ein Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ, wie er in der Entscheidung vom 4. Januar 1985 gegen die Ansprüche A erhoben wurde, bei diesem Anspruch nicht greifen.

Anspruch C ist jedoch nicht auf ein System beschränkt, bei dem nur geradzählige Vorlagen kopiert und in einem Speicher zwischengelagert werden.

port" something which is broad from a narrower base.

The distinction between the requirement of Article 123(2) EPC and the requirement of "support" in Article 84 EPC is most easily illustrated by reference to a chemical example. If the description of an application as filed describes the preparation of a novel chemical compound having particular properties, a claim as filed which defines that compound together with certain higher homologues might well normally be considered to be supported by such a description and thus to satisfy Article 84 EPC, if the skilled man would have no reason to doubt the soundness of such a generalisation. However, if both the description and the claims of the application as filed are limited to the preparation of one particular compound having particular properties, then a proposed amendment to include higher homologues either in the claims or the description or both would contravene Article 123(2) EPC, because the subject-matter of the amended application (including the higher homologues) would extend beyond the content of the application as filed (limited to the single compound). In contrast, if the description as originally filed disclosed the preparation of both the compound and certain higher homologues, but the claim as originally filed was limited to the one particular compound, an amendment which broadened the claim to include the certain higher homologues would be allowable under Article 123(2) EPC because the subject-matter of the amended application would not extend beyond the content of the application as filed. (In opposition proceedings such a claim broadening amendment would not be allowable because of Article 123 (3) EPC.)

6. With the above considerations in mind, clearly in the circumstances of this case the allowability of the application on the basis of the proposed amended Claim C - the main request of the Appellant - must be considered both under Article 123 (2) and under Article 84 EPC.

Insofar as Claim C requires a particular order of copying, which is in accordance with the original description, an objection under Article 123(2) EPC such as was taken against Claims A in the Decision dated 4 January 1985 is not applicable to Claim C.

However, Claim C is not restricted to a system in which only even-numbered documents are copied and stored in a buffer. It was the lack of such a restric-

der" une notion vaste sur des bases de portée plus restreinte.

Un exemple tiré du domaine de la chimie est ce qui permettra d'illustrer le mieux la distinction entre l'exigence posée par l'article 123 (2) CBE et celle énoncée à l'article 84 ("doivent se fonder sur"). Si la description d'une demande telle qu'elle a été déposée expose la préparation d'un nouveau composé chimique ayant des propriétés particulières, il sera normalement tout à fait possible de considérer qu'une revendication telle que déposée, définissant ce composé ainsi que certains homologues supérieurs, se fonde sur la description en question et qu'elle satisfait donc aux dispositions de l'article 84 CBE, dans la mesure où l'homme du métier n'a aucune raison de douter du bien-fondé d'une telle généralisation. Cependant, si à la fois la description et les revendications de la demande telle qu'elle a été déposée se limitent à la préparation d'un seul composé donné ayant des propriétés spécifiques, il serait alors contraire à l'article 123(2) CBE de proposer une modification visant à introduire des homologues supérieurs soit dans les revendications, soit dans la description, soit dans les deux, vu que l'objet de la demande modifiée (où l'on aurait introduit des homologues supérieurs) s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle que déposée (limitée à ce seul composé). En revanche, si la description telle que déposée initialement expose la préparation à la fois du composé et de certains homologues supérieurs, mais que la revendication telle que déposée initialement se limite à ce seul composé, une modification étendant la portée de la revendication de manière à intégrer ces homologues supérieurs serait permise en vertu de l'article 123 (2) CBE, car l'objet de la demande modifiée ne s'étendrait pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (Il ne serait toutefois pas possible au cours d'une procédure d'opposition d'apporter une telle modification, visant à étendre la portée d'une revendication, en raison de l'interdiction énoncée à l'article 123 (3) CBE.)

6. Compte tenu des considérations développées ci-dessus et des circonstances propres à la présente espèce, il y a lieu manifestement d'examiner en l'occurrence si la demande fondée sur la revendication C modifiée - proposée par la requérante à titre de requête principale - répond à la fois aux exigences de l'article 123 (2) et de l'article 84 CBE.

Dans la mesure où la revendication C prévoit de faire des photocopies dans un ordre déterminé, qui est en conformité avec la description initiale, elle n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(2) CBE comme celle qui avait été émise à l'encontre des revendications A dans la décision du 4 janvier 1985.

Toutefois, la revendication C ne se limite pas à un système dans lequel seuls les documents numérotés pairs sont photocopiés et stockés sur un

Das Fehlen einer solchen Beschränkung in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen hat aber gerade zu dem ursprünglichen Einwand der Prüfungsabteilung nach Artikel 84 EPÜ geführt (s. Nr. 2). Nach Auffassung der Kammer hat die Prüfungsabteilung die ursprünglich eingereichten Ansprüche zu Recht beanstandet, und auch Anspruch C ist aus demselben Grund, nämlich weil er gegen Artikel 84 EPÜ verstößt, nicht zulässig.

Außerdem liegt es nach Auffassung der Kammer auf der Hand, daß jede Änderung der Beschreibung zur Stützung des Anspruchs C nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig wäre, weil sie zwangsläufig eine Erweiterung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Anmeldung bedeuten würde, mit der Systeme in den Schutzzumfang der Erfindung aufgenommen würden, bei denen ungeradzahlige Blätter kopiert und gespeichert würden. Diese Angaben wären nicht vereinbar mit der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung, in der ausdrücklich angegeben war, daß nur die geradzahligen Blätter kopiert und gespeichert werden - siehe Nummer 2.

In Anbetracht dessen wird der Hauptantrag zurückgewiesen.

Hilfsantrag

7. Zu Anspruch 1 des Hilfsantrags B ist zu bemerken, daß er im wesentlichen dem ursprünglich eingereichten Anspruch 10 mit den vom Prüfer vorgeschlagenen Änderungen entspricht und deshalb möglicherweise zur Erteilung eines Patents führen kann. Da jedoch die Prüfungsabteilung diesen Anspruch nicht im einzelnen geprüft hat, hält es die Kammer mit Rücksicht auf die Rechte des Anmelders für geboten, daß die Patentierbarkeit des Anspruchs von der ersten Instanz geprüft wird. Unter diesen Umständen erscheint es der Kammer nicht angebracht, hierüber selbst zu entscheiden; sie macht daher von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Januar 1985 wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, die Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage des Anspruchs 1 des Hilfsantrags B fortzusetzen.

tion in the claims as originally filed which led to the original objection of the Examining Division under Article 84 EPC (see paragraph 2 above). In the Board's judgement, this objection was rightly taken by the Examining Division to the claims as originally filed, and for this same reason Claim C is not allowable because it contravenes Article 84 EPC.

Furthermore, in the Board's view it is clear that any amendment to the description so as to provide support for Claim C would not be allowable under Article 123(2) EPC, because such an amendment would necessarily contain subject-matter which would extend the content beyond that as originally filed, insofar as it would refer to systems in which odd-numbered sheets were copied and stored as being within the scope of the invention. This would be information which is contrary to the description as originally filed, which made it clear that it was the even numbered sheets which were copied and stored - see paragraph 2 above.

On this basis, the main request is refused.

Subsidiary request

7. Having regard to Claim 1 of the conditional submission B, it is observed that it corresponds essentially to the originally filed Claim 10 modified along the lines suggested by the Examiner, and could possibly, therefore, lead to the grant of a patent. However, since the Examining Division has not considered this claim in detail, it is in the Board's view proper procedure in respect of the rights of the Applicant that the question of patentability of the claim be considered by the first instance. Under these circumstances the Board deems it inappropriate to decide the issue but makes use of its power under Article 111(1) EPC to remit the case to the Examining Division for further prosecution.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office, dated 4 January 1985, is set aside.
2. The main request of the Appellant is refused.
3. The case is remitted to the first instance with the order to complete the examination of the application on the basis of Claim 1 of the conditional submission B.

plateau-tampon. C'est précisément parce que les revendications initialement déposées ne comportaient pas cette limitation que la Division d'examen avait à l'origine émis une objection, en vertu de l'article 84 CBE (cf. point 2 ci-dessus). La Chambre considère que c'est à juste titre que la Division d'examen avait soulevé cette objection à l'encontre des revendications initialement déposées, et estime pour cette même raison que la revendication C ne peut être admise, puisqu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 84 CBE.

Selon la Chambre, il est clair en outre que toute modification apportée à la description en vue de servir de base à la revendication C ne serait pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE, car son objet s'étendrait nécessairement au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée: l'invention couvrirait alors des systèmes dans lesquels des pages à numéro impair seraient photocopiées et stockées, ce qui serait contraire à la description déposée initialement qui précise clairement que ce sont les pages à numéro pair qui sont photocopiées et stockées (cf. point 2 ci-dessus).

La requête principale est par conséquent rejetée.

Requête subsidiaire

7. S'agissant de la revendication 1 proposée dans le jeu de revendications B présenté à titre de requête subsidiaire, on notera qu'elle correspond pour l'essentiel à la revendication 10 déposée initialement, modifiée dans le sens où l'a suggéré l'examinateur; elle pourrait donc éventuellement aboutir à la délivrance d'un brevet. Cependant, étant donné que la Division d'examen n'a pas étudié cette revendication en détail, la Chambre estime que la démarche à suivre afin de respecter les droits du demandeur est de faire examiner la brevetabilité de cette revendication par la première instance. La Chambre estime que dans ces conditions elle n'est pas habilitée à trancher la question, mais fait usage des pouvoirs que lui confère l'article 111 (1) CBE pour renvoyer l'affaire devant la Division d'examen afin qu'elle poursuive la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 4 janvier 1985 est annulée.
2. La requête principale de la requérante est rejetée.
3. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de l'examen de la demande sur la base de la revendication 1 du jeu de revendications B présenté à titre de requête subsidiaire.