

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 11. November 1992 T 384/91 - 3.4.2* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: W. Hofmann
C. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Advanced Semiconductor Products
Einsprechender/Beschwerdegegner: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Stichwort: "Kollision" zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ
Artikel: 112 (1) a), 123 (2), (3) EPÜ

Schlagwort: "kollidierende Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

"Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken, kann dann das Patent im Hinblick auf Artikel 123(2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden?"

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 306 422.5 wurde am 28. Oktober 1987 das europäische Patent Nr. 0 084 221 erteilt. Das erteilte Patent enthält 20 Ansprüche für ein Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran aus einer Lösung, die wenigstens ein Polymer und wenigstens ein Lösungsmittel enthält, gekennzeichnet durch die Stufen des Auftragens der Lösung auf eine horizontale Fläche eines Trägers (8), der um eine im wesentlichen vertikale Achse drehbar ist, der Beschleunigung des Trägers (8) von einer ersten auf eine zweite Drehgeschwindigkeit, um die Lösung unter der Einwirkung von Zentrifugalkräften radial nach außen zu verteilen, der Bildung der Membran während

Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 11 November 1992 T 384/91 - 3.4.2* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
Members: W. Hofmann
C. Payraudeau

Applicant: Advanced Semiconductor Products
Opponent/Respondent: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Headword: "Conflict" between Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC
Article: 112(1)(a), 123(2), (3) EPC

Keyword: "Conflicting requirements of Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

"If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and also limits the scope of protection conferred by the claims, is it possible during the opposition proceedings to maintain the patent in view of paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC?"

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 084 221 was granted on 28 October 1987 on the basis of European patent application No. 82 306 422.5. The granted patent contains 20 claims for a method of making an optical membrane. Claim 1 reads as follows:

"A method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and at least one solvent, characterized by the steps of depositing the solution on a horizontal surface of a support (8) which is rotatable about a substantially vertical axis: accelerating the support (8) from a first to a second speed of rotation to centrifugally spread the solution radially outwardly; forming the membrane during rotation of the support (8) by evaporation of the solvent in the solution, the radial stresses imposed on the

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 11 novembre 1992 T 384/91 - 3.4.2* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: W. Hofmann
C. Payraudeau

Demandeur/requérant: Advanced Semiconductor Products
Opposant/intimé: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Référence: "Conflit" entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE
Article: 112(1)a), 123(2) et (3) CBE

Mot-clé: "Exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123" CBE "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La question de droit ci-après est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision:

"Si l'objet d'un brevet européen tel qu'il a été délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par les revendications, peut-on lors de la procédure d'opposition maintenir le brevet, au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE?"

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 084 221 a été délivré le 28 octobre 1987 sur la base de la demande de brevet européen n° 82 306 422.5. Le brevet délivré contient 20 revendications portant sur un procédé pour réaliser une membrane optique. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Un procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant, caractérisé par les étapes consistant à: déposer la solution sur une surface horizontale d'un support (8) pouvant tourner autour d'un axe pratiquement vertical; accélérer le support (8) depuis une première vitesse de rotation jusqu'à une seconde vitesse de rotation de manière à étaler par effet centrifuge la solution radialement vers l'extérieur; former la membrane pendant la rotation du support (8)

* Das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer ist unter dem Aktenzeichen G 1/93 anhängig.

* The case before the Enlarged Board of Appeal is pending under Ref. No. G 1/93.

* L'affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro G 1/93.

der Drehung des Trägers (8) durch Abdampfen des Lösungsmittels in der Lösung, wobei die Radialkräfte, die auf die Membran einwirken, und die Abdampfung des Lösungsmittels bewirken, daß die gebildete Membran straff auf der Fläche aufliegt und im wesentlichen frei von Schlieren ist, und des Entfernens der Membran nach ihrer Bildung von der Stützfläche (8)"

II. Gegen das Patent wurde von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) Einspruch eingelegt. Der Einspruch wurde auf Artikel 100 a), b) und c) EPÜ gestützt.

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das europäische Patent gemäß Artikel 102 (1) EPÜ.

Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daß Anspruch 1 ein Merkmal, nämlich den Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren", enthalte, das über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Art. 123 (2) EPÜ). In der Entscheidung wurde unter anderem das folgende Dokument genannt:

D3: Webster's Dictionary, Definition des Wortes "stria" (Schliere)

IV. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Sie reichte eine Erklärung eines Optik-Fachmanns ein und zog das folgende Dokument an:

D6: Dictionary of Science and Technology, durchgesehene Auflage, W & R Chambers, Definition der Wörter "stria" (Schliere), "striation" (Schlierenbildung) und "striae" (Schlieren)

V. In einer Mitteilung der Kammer nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wurde die Gewährbarkeit der Ansprüche im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erörtert und das folgende Dokument angeführt:

D8: Applied Optics and Optical Engineering, herausgegeben von R. Kingslake, Bd. I, Academic Press, 1965, Seiten 170 und 171

VI. Auf Antrag der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin fand eine mündliche Verhandlung statt.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurück-

membrane and the said evaporation of the solvent causing the membrane formed to be taut on the surface and substantially free of striae; and removing the membrane, after formation, from the surface of the support (8)."

II. The patent was opposed by the respondent (opponent). The opposition was based on Article 100(a), (b) and (c) EPC.

III. The Opposition Division revoked the European patent pursuant to Article 102(1) EPC.

The Opposition Division held that Claim 1 contained a feature, i.e. the expression "substantially free of striae", extending beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC). The following document was, *inter alia*, mentioned in the decision:

(D3) Webster's Dictionary, definition of word "stria".

IV. The proprietor of the patent (appellant) lodged an appeal against this decision. The appellant filed a declaration of an optical expert and cited the following document:

(D6) Dictionary of Science and Technology, revised edition, W & R Chambers, definition of words "stria", "striation" and "striae".

V. In a communication of the Board pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the allowability of the claims in view of Article 123(2) and (3) EPC was discussed and the following document cited:

(D8) Applied Optics and Optical Engineering, ed. by R. Kingslake, Vol. I, Academic Press, 1965, pages 170 and 171.

VI. Oral proceedings, requested by the appellant and the respondent, were held.

VII. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and that the case be remitted to the

par évaporation du solvant dans la solution, les contraintes radiales imposées à la membrane ainsi que l'évaporation du solvant faisant en sorte que la membrane soit tendue sur la surface et pratiquement dépourvue de stries; et retirer la membrane, après formation, de la surface du support(8)."

II. L'intimé (opposant) a fait opposition au brevet. L'opposition était fondée sur l'article 100a), b), c) CBE.

III. La division d'opposition a révoqué le brevet européen en vertu de l'article 102(1) CBE.

Elle a estimé que la revendication 1 contenait une caractéristique, exprimée par le membre de phrase "pratiquement dépourvue de stries", qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE). Le document suivant était notamment mentionné dans la décision :

(D3) Webster's Dictionary, définition du mot "stria" (strie).

IV. Le titulaire du brevet (requérant) s'est pourvu contre cette décision. Il a produit une déclaration d'un expert en matière d'optique et a cité le document suivant :

(D6) Dictionary of Science and Technology, nouvelle édition remaniée, W & R Chambers, définition des termes "stria", "striation" et "striae" (strie, striation, striures).

V. Dans une notification établie conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a examiné la question de l'admissibilité des revendications au regard de l'article 123(2) et (3) CBE, et a cité le document ci-après :

(D8) Applied Optics and Optical Engineering, éd. par R. Kingslake, vol. 1, Academic Press, 1965, pages 170 et 171.

VI. Une procédure orale s'est tenue à la demande du requérant et de l'intimé.

VII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la division

verweisung der Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage, die Prüfung des Einspruchs auf der Grundlage der Patentunterlagen gemäß den nachstehenden in der mündlichen Verhandlung eingereichten Haupt- und Hilfsanträgen fortzusetzen:

Hauptantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" ersetzt und der Ausdruck "auf der Fläche" gestrichen.
- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Erster Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" ersetzt.
- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Zweiter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" und der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" ersetzt.
- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Dritter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag
- Einfügung des folgenden Satzes am Ende der Beschreibung:
"Die Wörter 'im wesentlichen frei von Schlieren' in Anspruch 1 waren in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht enthalten. Dies stellt jedoch keinen Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ dar, weil diese Wörter als gleichbedeutend mit "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" zu verstehen sind."

Opposition Division with the order to proceed with the examination of the opposition on the basis of the patent documents according to the following main and auxiliary requests filed during the oral proceedings:

main request

patent as granted with the following amendments:

- in Claim 1 the expression "at least one solvent" is replaced by "a solvent" and the expression "on the surface" is deleted,
- in Claims 4, 5, 6 and 7 the expression "at least" before "partly controlled" is deleted,

first auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:

- in Claim 1 the expression "at least one solvent" is replaced by "a solvent",
- in Claims 4, 5, 6 and 7 the expression "at least" before "partly controlled" is deleted,

second auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:

- in Claim 1 the expression "at least one solvent" is replaced by "a solvent" and the expression "substantially free of striae" is replaced by "of substantially uniform thickness",
- in Claims 4, 5, 6 and 7 the expression "at least" before "partly controlled" is deleted,

third auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:

- claims according to the first auxiliary request,
- insertion at the end of the description of the phrase "The words "substantially free of striae" in Claim 1 did not appear in the application as filed. However, there is no contradiction of Article 123(2) EPC because these words are to be understood as equivalent to "of substantially uniform thickness",

d'opposition pour qu'elle procède à l'examen de l'opposition sur la base des documents de brevet conformément aux requêtes principale et subsidiaires ci-après, qui avaient été déposées au cours de la procédure orale.

Requête principale:

brevet tel que délivré, modifié comme suit :

- dans la revendication 1, l'expression "au moins un solvant" est remplacée par "un solvant" et l'expression "sur la surface" est supprimée,
- dans les revendications 4, 5, 6 et 7, l'expression "au moins" devant "partiellement contrôlé" est supprimée.

Première requête subsidiaire :

brevet tel que délivré, modifié comme suit :

- dans la revendication 1, l'expression "au moins un solvant" est remplacée par "un solvant" ;
- dans les revendications 4, 5, 6 et 7, l'expression "au moins" devant "partiellement contrôlé" est supprimée.

Deuxième requête subsidiaire :

brevet tel que délivré, modifié comme suit :

- dans la revendication 1, l'expression "au moins un solvant" est remplacée par "un solvant" et l'expression "pratiquement dépourvue de stries" par "d'une épaisseur pratiquement uniforme" ;
- dans les revendications 4, 5, 6 et 7, l'expression "au moins" devant "partiellement contrôlé" est supprimée.

Troisième requête subsidiaire :

brevet tel que délivré, modifié comme suit :

- revendications selon la première requête subsidiaire,
- insertion, à la fin de la description, de la phrase suivante :
"les termes "pratiquement dépourvue de stries" figurant dans la revendication 1 n'apparaissaient pas dans la demande telle que déposée. Toutefois, les dispositions de l'article 123(2) CBE n'ont pas été transgressées, parce que ces termes doivent être entendus comme signifiant "d'une épaisseur pratiquement uniforme".

Vierter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:
- In Anspruch 1 wird der Ausdruck "wenigstens ein Lösungsmittel" durch "ein Lösungsmittel" ersetzt, der Ausdruck "auf der Fläche" gestrichen und der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" ersetzt.

- In den Ansprüchen 4, 5, 6 und 7 wird das Wort "wenigstens" vor "teilweise" gestrichen.

Fünfter Hilfsantrag:

Patent in der erteilten Fassung mit den folgenden Änderungen:

- Ansprüche gemäß dem Hauptantrag

- Einfügung des Satzes gemäß dem dritten Hilfsantrag am Ende der Beschreibung

Die Beschwerdeführerin beantragt ferner, die Frage der Zulässigkeit des zweiten bis fünften Hilfsantrags der Großen Beschwerdekammer vorzulegen (*sechster Hilfsantrag*).

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Es sei nicht rechtmäßig, das Patent mit der Begründung zu widerrufen, der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" in Anspruch 1 führe einen Gegenstand ein, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Eine richtige Auslegung dieses Merkmals sei wesentlich für die Feststellung, ob ein neuer Gegenstand hinzugefügt worden sei, wobei nach Artikel 69 (1) EPÜ die Bedeutung nicht losgelöst vom übrigen Text des Patents ermittelt werden dürfe. Diese Auffassung entspreche geltendem Recht, wie es Nummer 4 der Entscheidung G2/88 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1990, 93) und den Nummern 2.3 und 2.4 der Entscheidung T 371/88 (ABI. EPA 1992, 157) entnommen werden könne. Da Schlierenfreiheit beansprucht werde, sei es unerheblich, worauf das Vorhandensein von Schlieren hindeuten oder womit es in Verbindung gebracht werden könne. Das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" müsse im Gesamtzusammenhang des Patents in der Bedeutung "von im wesentli-

fourth auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:

- in Claim 1 the expression "at least one solvent" is replaced by "a solvent", the expression "on the surface" is deleted and the expression "substantially free of striae" is replaced by "of substantially uniform thickness",

- in Claims 4, 5, 6 and 7 the expression "at least" before "partly controlled" is deleted,

fifth auxiliary request:

patent as granted with the following amendments:

- claims according to the main request,

- insertion at the end of the description of the phrase according to the third auxiliary request.

The appellant furthermore requests the referral of the question of allowability of the second to the fifth auxiliary requests to the Enlarged Board of Appeal (*sixth auxiliary request*).

VIII. The respondent requests that the appeal be dismissed.

IX. The appellant's submissions may be summarised as follows:

It is incorrect to revoke the patent on the ground that the expression "substantially free of striae" in Claim 1 introduces subject-matter extending beyond the content of the application as filed. A correct interpretation of this feature is essential in order to determine whether new matter has been added, whereby, according to Article 69(1) EPC, the meaning should not be determined in isolation from the remainder of the text of the patent. This view corresponds to established law, as it can be inferred from point 4 of decision G 2/88 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1990, 93) and points 2.3 and 2.4 of decision T 371/88 (OJ EPO 1992, 157). Since the absence of striations is claimed, it is irrelevant what the presence thereof may indicate or be associated with. The feature "substantially free of striae" in the context of the patent must be interpreted as meaning "of substantially uniform thickness", the scope of this expression being indicated in the application as originally filed on 2 December 1982, page 1, lines 6 to 14. The correctness of this interpreta-

Quatrième requête subsidiaire:

brevet tel que délivré, modifié comme suit:

- dans la revendication 1, l'expression "au moins un solvant" est remplacée par "un solvant"; l'expression "sur la surface" est supprimée et l'expression "pratiquement dépourvue de stries" est remplacée par "d'une épaisseur pratiquement uniforme";

- dans les revendications 4, 5, 6 et 7, l'expression "au moins" devant "partiellement contrôlée" est supprimée.

Cinquième requête subsidiaire:

brevet tel que délivré, modifié comme suit :

- revendications selon la requête principale ;

- insertion, à la fin de la description, de la phrase énoncée dans la troisième requête subsidiaire.

Le requérant demande également que la question de la recevabilité des requêtes subsidiaires 2 à 5 soit soumise à la Grande Chambre de recours (*sixième requête subsidiaire*).

VIII. L'intimé demande le rejet du recours.

IX. Les arguments du requérant peuvent être résumés comme suit:

Il n'est pas correct de révoquer le brevet au motif que l'expression "pratiquement dépourvue de stries" dans la revendication 1 donne lieu à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Il est essentiel d'interpréter correctement cette caractéristique, afin de déterminer s'il y a eu extension de l'objet, tout en veillant, conformément à l'article 69(1) CBE, à ce qu'une telle signification ne soit pas établie isolément, sans prendre en considération le reste du texte du brevet. Cette opinion correspond à la jurisprudence établie, telle qu'elle découle du point 4 des motifs de la décision G2/88 rendue par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1990, 93), et des points 2.3 et 2.4 des motifs de la décision T 371/88 (JO OEB 1992, 157). Etant donné que l'absence de striation est revendiquée, il est inutile de savoir ce que leur présence pourrait indiquer ou avec quoi elles pourraient être associées. La caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", considérée dans le contexte du brevet, doit être interprétée comme signifiant

chen gleichmäßiger Dicke" verstanden werden, wobei die Bedeutung dieses Ausdrucks auf Seite 1, Zeilen 6 bis 14 der Anmeldung in der am 2. Dezember 1982 eingereichten ursprünglichen Fassung angegeben sei. Die Richtigkeit dieser Auslegung werde auch durch die eingereichte Erklärung eines Fachmanns untermauert. Da der erteilte Anspruch 1 nicht gegen Absatz 2 des Artikels 123 EPU verstoße, gebe es auch mit Absatz 3 keine Probleme.

(Es sei angemerkt, daß sich die hier und im folgenden angeführten Seitenzahlen und Zeilennummern der ursprünglichen Anmeldung auf das am 2. Dezember 1982 eingereichte Dokument und nicht auf das am 4. Februar 1983 eingereichte neugeschriebene Exemplar beziehen.)

X. Die Beschwerdegegnerin widersprach der Auffassung der Beschwerdeführerin und machte im wesentlichen folgendes geltend:

Im vorliegenden Fall gehe es nicht darum, wie Worte auszulegen seien, die sich schon immer in der Patentschrift befunden hätten. Es dürfe daher nicht versucht werden, die strittigen Worte im Zusammenhang mit der übrigen Patentschrift so auszulegen, als stünden sie zu Recht dort; es sei - mit anderen Worten - nicht zulässig, einen Ausdruck herauszugreifen und in der ganzen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nach einer Stelle zu suchen, die diesen Ausdruck stütze. Das richtige Konzept zur Lösung des Problems bestehe darin, zunächst zu ergründen, was der Ausdruck bedeute oder bedeuten könne, und danach zu ermitteln, ob man diese Bedeutung oder - falls mehrere Bedeutungen möglich seien - diese Bedeutungen aus dem ursprünglich eingereichten Text "unmittelbar und eindeutig ableiten" könne. Der Umstand, daß die Bedeutung der strittigen Worte nicht sofort klar erkennbar sei, sei sehr wichtig. Gehe nämlich eine oder mehrere von verschiedenen möglichen Bedeutungen über die ursprüngliche Offenbarung hinaus, so seien die Worte nicht zulässig. Es reiche nicht aus, daß die Beschwerdeführerin behaupte, es gebe eine Bedeutung, bei der es sich durchaus nicht um eine Erweiterung handle, wenn es andere mögliche Bedeutungen gebe, auf die dies jedoch zutrefte. Im vorliegenden Fall sei der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" verschwommen, mehrdeutig und unklar, auch wenn nicht behauptet werden könne, er sei bedeutungslos. Der Stand der Tech-

tion is, indeed, supported by the filed declaration of a person skilled in the art. Since the granted Claim 1 does not contravene paragraph 2 of Article 123EPC, no problem arises with paragraph 3.

(It should be remarked that, here and in the following, cited page and line numbers of the original application refer to the document filed on 2 December 1982 and not to the retyped copy filed on 4 February 1983.)

X. The respondent contested the appellant's view and submitted essentially the following arguments:

The present matter is not concerned with how to interpret words that have always been in the patent specification. It is, therefore, incorrect to try to interpret the disputed words in relation to the remainder of the specification as though they were rightly there; in other words, it is not legitimate to take an expression and look throughout the application as filed for a passage supporting such expression. The correct approach to the problem is to see what the expression means or may mean and, then, determine whether the meaning or meanings, in case more than one are possible, is or are "directly and unambiguously derivable" from the originally filed text. The fact that the disputed words are not immediately clear is very important. If one or more of several possible meanings are beyond the original disclosure, the words are not allowable. It is not sufficient for the appellant to allege that there is one meaning which arguably does not add subject-matter, if there are other possible meanings which do. In the present case, the expression "substantially free of striae" is obscure, ambiguous and unclear, although it cannot be said that it is devoid of meaning. The prior art allows interpretations of the word "striae", like narrow grooves or channels or variations in refractive index, for which, however, any support in the application as filed is completely missing. Moreover, the method steps as originally disclosed are too general to give any information about how the formation of striae could be avoided.

"d'une épaisseur pratiquement uniforme", l'étendue de cette expression étant indiquée dans la demande telle qu'elle a été déposée initialement le 2 décembre 1982, page 1, lignes 6 à 14. L'exactitude de cette interprétation est confirmée par la déclaration produite par un homme du métier. Etant donné que la revendication 1 du brevet délivré ne contrevient pas aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 123 CBE, aucun problème ne se pose en rapport avec le paragraphe 3.

(Il convient de noter que les numéros de page et de ligne de la demande initiale qui sont cités ici et dans ce qui suit se réfèrent au document déposé le 2 décembre 1982 et non pas à la copie retapée qui a été déposée le 4 février 1983.)

X. L'intimé a contesté l'avis du requérant et a présenté pour l'essentiel les arguments suivants.

La présente affaire ne porte pas sur la question de savoir de quelle manière il convient d'interpréter des mots qui ont toujours figuré dans le fascicule du brevet. Il n'est donc pas correct d'essayer d'interpréter les termes litigieux en relation avec le reste du fascicule, comme s'ils figuraient là à juste titre. En d'autres termes, il n'est pas justifié de prendre une expression et de chercher dans l'ensemble de la demande telle que déposée un passage susceptible d'étayer cette expression. L'approche adéquate du problème consiste à établir ce que l'expression signifie ou pourrait signifier et, ensuite, à déterminer si la ou les significations, au cas où il y en existerait plus d'une possible, "découle(nt) directement et sans ambiguïté" du texte initial. Le fait que les termes litigieux ne soient pas clairs de prime abord est très important. Si une ou plusieurs significations possibles s'étendent au-delà de la divulgation initiale, ces termes ne sont pas admissibles. Il ne suffit pas que le requérant allègue qu'il y a une signification ne donnant pas lieu à une extension de l'objet, s'il existe par ailleurs d'autres significations possibles qui entraînent une telle extension. Dans la présente affaire, l'expression "pratiquement dépourvue de stries" est obscure, ambiguë et équivoque, bien que l'on ne puisse pas dire qu'elle soit dénuée de toute signification. L'état de la technique donne diverses interprétations du terme "stries", telles que des rainures ou des cannelures étroites ou des variations de l'indice de réfraction, interprétations qui,

nik lasse Auslegungen des Worts "Schlieren" zu, beispielsweise schmale Furchen oder Rillen oder Schwankungen im Brechungsindex, für die jedoch in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung jegliche Grundlage fehle. Ferner seien die ursprünglich offenbarten Verfahrensschritte zu allgemein gehalten, als daß sie Kenntnis darüber geben könnten, wie sich die Bildung von Schlieren vermeiden lasse. Da das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" nicht gestrichen werden könne, weil damit gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen würde, müsse der Widerruf des Patents bestätigt werden. Die im dritten und im fünften Hilfsantrag vorgeschlagene Lösung, einen Satz in die Beschreibung einzufügen, sei nicht zulässig, weil dadurch ein neuer Gegenstand eingeführt werde.

Entscheidungsgründe

1. Änderungen

1.1 Mit Ausnahme des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" enthält der Anspruch 1 gemäß dem Haupt- und dem ersten Hilfsantrag keine Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

Das Merkmal "straff" - mit oder ohne den Zusatz "auf der Fläche" - gilt als auf Seite 10, Zeilen 8 bis 11 ursprünglich offenbart, denn wenn die Membran nach dem Abdampfen des Lösungsmittels straff ist und sich während des Abdampfvorgangs auf der Stützfläche befand, so muß sie zwangsläufig straff auf der Fläche aufliegen. Der Schutzbereich des Anspruchs 1 hängt auch nicht von der Angabe "auf der Fläche" ab, denn Anspruch 1 ist in jedem Fall in diesem Sinn zu verstehen.

1.2 Der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" ist jedoch der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht wortwörtlich zu entnehmen, was auch die Beschwerdeführerin selbst einräumt (s. Schreiben vom 10. März 1989, Nr. 4 der Stellungnahme). Um ermitteln zu können, ob die ursprüngliche Anmeldung Angaben enthält, durch die in technischer Hinsicht das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" eingeführt würde, muß die Bedeutung dieses Merkmals und mithin des Worts "Schliere" festgestellt werden.

Since the deletion of the feature "substantially free of striae" is not possible as contravening Article 123(3) EPC, the revocation of the patent should be confirmed. The solution of inserting a sentence in the description, according to the third and fifth auxiliary requests, is not allowable, because new matter is thereby introduced.

Reasons for the Decision

1. Amendments

1.1 With the exception of the feature "substantially free of striae", Claim 1 according to the main and first auxiliary requests does not contain subject-matter extending beyond the application as filed.

The feature "taut", with or without the additional specification "on the surface", is considered to be originally disclosed on page 10, lines 8 to 11, since, if the membrane is taut after evaporation of the solvent and the evaporation took place while the membrane was on the support surface, the membrane must necessarily be taut on the surface. The scope of protection conferred by Claim 1 is also independent of the presence of the specification "on the surface", since Claim 1 must in any case be understood in this sense.

1.2 However, the words "substantially free of striae" cannot be found *expressis verbis* in the application as filed, this fact being accepted by the appellant himself (see letter of 10 March 1989, point 4 of the observations). In order to determine whether information is identifiable in the original application, which would introduce the feature "substantially free of striae" by technical implication, the meaning of the said feature and, therefore, of the word "stria" must be established.

toutefois, ne trouvent aucun fondement dans la demande telle que déposée. En outre, les étapes du procédé telles que divulguées initialement sont par trop générales pour fournir une quelconque information sur la manière dont la formation de stries pourrait être évitée. Etant donné qu'il n'est pas possible de supprimer la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", une telle suppression contrevenant à l'article 123(3) CBE, la révocation du brevet devrait être confirmée. La solution consistant à insérer une phrase dans la description, conformément aux troisième et cinquième requêtes subsidiaires, n'est pas admissible parce qu'elle donnerait lieu à une extension de l'objet.

Motifs de la décision

1. Modifications

1.1 Si l'on excepte la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", l'objet de la revendication 1 selon la requête principale et la première requête subsidiaire ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

La caractéristique "tendue", avec ou sans la précision supplémentaire "sur la surface", est considérée comme initialement divulguée à la page 10, lignes 8 à 11. En effet, si la membrane est tendue après évaporation du solvant et que l'évaporation a eu lieu lorsque la membrane se trouvait sur la surface du support, la membrane doit nécessairement être tendue sur la surface. L'étendue de la protection conférée par la revendication 1 est également indépendante de la présence de la précision "sur la surface", puisque la revendication 1 doit dans tous les cas être comprise dans ce sens.

1.2 Toutefois, les termes "pratiquement dépourvue de stries" ne figurent pas expressément dans la demande telle que déposée, ce fait étant reconnu par le requérant lui-même (cf. lettre en date du 10 mars 1989, point 4 des observations). Pour déterminer si la demande initiale contient des informations susceptibles d'introduire par implication technique la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", il y a lieu d'établir la signification de ladite caractéristique et, par voie de conséquence, celle du terme "strie".

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß zur Feststellung einer vermeintlichen Erweiterung des Gegenstands einer Patentanmeldung oder eines Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus der Gegenstand der Anmeldung bzw. des Patents als Ganzes mit dem ursprünglichen Inhalt der Anmeldung zu vergleichen ist. Ebenso sind bei der Untersuchung der Frage, ob der Schutzbereich eines Anspruchs nach der Erteilung erweitert worden ist, die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche im Sinne des Artikels 69 (1) EPÜ sowie des dazugehörigen Auslegungsprotokolls heranzuziehen. Damit befindet sich die Kammer voll und ganz im Einklang mit den von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen G 2/88 und T 371/88.

Dies bedeutet allerdings nicht, daß ein beanspruchtes Merkmal, das keine Entsprechung in der Beschreibung hat, automatisch eine Bedeutung und einen Umfang erhält, die der Offenbarung der Beschreibung entsprechen, gleichgültig, wie weit diese von dem beanspruchten Merkmal entfernt ist.

Da das strittige Wort "Schliere" in dem erteilten Patent selbst nirgends definiert ist, bleibt im vorliegenden Fall nichts anderes übrig, als von der allgemein anerkannten Bedeutung auf dem Gebiet der Optik - dem wohl einschlägigen technischen Gebiet - auszugehen, um herauszufinden, ob der Gegenstand des Patents einschließlich des strittigen Merkmals über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

1.3 Nach D8, einem Handbuch für angewandte Optik und optische Technik, können durch das Herstellungsverfahren bedingte Merkmale und Schwankungen dazu führen, daß bei optischem Glas der Brechungsindex bereichsweise vom Gros des Durchschnitts stark abweicht; diese Bereiche weisen in der Regel die Form von Filamenten auf, die als "Schlieren" bezeichnet werden. Auch der Verfasser der mit Schreiben vom 5. Mai 1992 eingereichten Erklärung (s. Nr. 3 "... mein erster Gedanke war, daß ...") bestätigt, daß dies eine durchaus übliche Bedeutung ist, die ein Fachmann zunächst in Betracht zieht. Das Kapitel in D8, das diese Definition enthält, behandelt speziell optische Gläser. Die Definition sollte jedoch auch für optische Polymere gelten, denn beide Werkstoffarten werden auf

The Board agrees with the appellant as to the fact that for investigating an alleged extension of the subject-matter of a patent application or patent beyond the content of the application as filed, the subject-matter of the application or patent as a whole should be compared with the original content of the application. Similarly, for investigating the question of extensions after grant of the protection conferred by a claim, the description and drawings shall be used to interpret the claims, in the sense of Article 69(1) EPC including the Protocol on the Interpretation of this Article. The Board is thus in full agreement with decisions G 2/88 and T 371/88 cited by the appellant.

However, this does not mean that a claimed feature, which has no correspondence in the description, would automatically assume a meaning and scope according to the disclosure of the description, however far this may be away from the claimed feature.

In the present case, since the word "stria" is nowhere defined in the granted patent itself, there is no other way but to start from the meaning commonly accepted in the field of optics, which is considered to be the relevant technical field, in order to investigate whether the subject-matter of the patent including the feature in suit goes beyond the content of the original application, or not.

1.3 According to D8, i.e. a handbook dealing with applied optics and optical engineering, manufacturing process features and variations may be the source of areas in optical glass that have a refractive index sharply deviating from the bulk average; these areas usually assume the shape of filaments termed "striae". Indeed, the author of the declaration filed with the letter of 5 May 1992 (see point 3., "... my first thought was that ...") confirms that this is a very usual meaning, which a skilled person first considers. The chapter of D8 giving this definition specifically deals with optical glasses. The definition should, however, also apply to optical polymers since both types of material are equivalently used in optics. The author of the said declaration considers that such a meaning would be inconsistent with the fact

La Chambre est d'accord avec le requérant sur le fait que pour examiner une extension présumée de l'objet d'une demande de brevet européen ou d'un brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement, il y a lieu de comparer l'objet de la demande ou du brevet dans son ensemble avec le contenu initial de la demande. De même, lorsqu'on examine la question de savoir si la protection conférée par une revendication a été étendue après délivrance, il convient de recourir à la description et aux dessins pour interpréter les revendications, au sens de l'article 69(1) CBE, y compris le protocole interprétatif de cet article. La Chambre souscrit donc totalement aux conclusions des décisions G 2/88 et T 371/88 citées par le requérant.

Toutefois, cela ne signifie nullement qu'une caractéristique revendiquée, qui ne trouve aucune correspondance dans la description, revêtirait automatiquement une signification et une étendue selon la divulgation de la description, quel qu'en soit l'éloignement par rapport à la caractéristique revendiquée.

Dans la présente affaire, étant donné que le terme "strie" n'est défini à aucun moment dans le brevet délivré lui-même, la seule manière de procéder consiste à partir de la signification communément admise dans le domaine de l'optique, lequel est considéré comme le domaine technique pertinent, afin d'apprécier si l'objet du brevet, y compris la caractéristique attaquée, s'étend ou non au-delà du contenu de la demande initiale.

1.3 D'après le document D8, un manuel d'optique appliquée et de génie optique, les caractéristiques et les variations du procédé de fabrication peuvent donner lieu à la présence dans le verre optique de zones ayant un indice de réfraction qui s'écarte considérablement du gros de la moyenne; ces zones ont habituellement la forme de filaments appelés "stries". L'auteur de la déclaration produite avec la lettre en date du 5 mai 1992 (cf. point 3, "... j'ai d'abord pensé que ...") confirme qu'il s'agit d'une signification tout à fait commune, à laquelle l'homme du métier songe en premier lieu. Le chapitre du document D8 qui donne cette définition concerne spécifiquement les verres optiques. Toutefois, cette définition devrait également s'appliquer aux polymères optiques, étant donné que ces deux types de

dem Gebiet der Optik als gleichwertig verwendet. Der Verfasser der vorstehend genannten Erklärung ist der Auffassung, eine solche Bedeutung sei nicht mit der Tatsache vereinbar, daß es in dem Patent um dünne optische Membranen gehe. Für die Kammer ist jedoch nicht ersichtlich, warum fadenförmige Schwankungen des Brechungsindex nicht auch bei dünnen optischen Membranen vorstellbar sein sollten. Auch der weitere Wortlaut des Patents schließt eine solche Möglichkeit nicht aus.

Deshalb besagt eine der Bedeutungen des strittigen Anspruchs 1, daß durch die Verfahrensschritte zur Herstellung der optischen Membran eine Membran entsteht, die im wesentlichen keine fadenförmigen Bereiche aufweist, deren Brechungsindex vom Gros des Durchschnitts stark abweicht.

Eine weitere Bedeutung des Worts "Schliere" ist D6 zufolge ein "feiner Grat oder feine Rinne, Strich, lineares Zeichen", wobei diese Definition der allgemeinen Bedeutung des Wortes entspricht, wie sie aus dem für die breite Öffentlichkeit bestimmten Wörterbuch D3 bekannt ist. Diese Bedeutung ist auch im vorliegenden Fall relevant, denn D6 ist ein Wörterbuch der Naturwissenschaft und Technik. Deshalb kann der strittige Anspruch 1 auch so ausgelegt werden, daß die Verfahrensschritte zur Herstellung der optischen Membran zu einer Membran führen, die im wesentlichen keine feinen Grate oder Rinnen, Striche oder lineare Zeichen aufweist. Der übrige Wortlaut des Patents enthält nichts, was diese Auslegung abwegig erscheinen ließe.

Daraus folgt somit, daß das dem Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" in seinem Umfang zwar nicht genau, aber dennoch nicht bar jeder technischen Bedeutung ist. Obwohl es auf das Erzeugnis gerichtet ist, bildet es ein beschränkendes Merkmal des Verfahrensanspruchs 1, denn es bestimmt, daß die Verfahrensschritte so angelegt sein müssen, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entsteht. Daß dieses Ergebnis durch die im Anspruch ausdrücklich genannten Verfahrensschritte bereits automatisch erreicht werden könnte, ist weder plausibel noch von der Beschwerdeführerin geltend gemacht worden.

1.4 Auf der anderen Seite offenbart die ursprünglich eingereichte Anmeldung unter anderem Verfahren zur genauen Messung des Brechungsindex

that the patent deals with thin optical membranes. However, the Board does not see why filament-shaped refractive index variations should not be conceivable in thin optical membranes as well. The further text of the patent also does not exclude such a possibility.

Therefore, it is one meaning of Claim 1 in suit that the steps of the method of making the optical membrane result in a membrane which substantially does not exhibit any filament-shaped area having a refractive index sharply deviating from the bulk average.

A further meaning of the word "stria" is, according to D6, "faint ridge or furrow, streak, linear mark", whereby this definition corresponds to the common meaning of the word, as known from the dictionary D3 that is meant for the general public. This meaning is also relevant in the present case, since D6 is a dictionary of science and technology. Therefore, Claim 1 in suit can also be interpreted in the sense that the steps of the method of making the optical membrane result in a membrane which substantially does not exhibit any faint ridge or furrow, streak, or linear mark. There is nothing in the remainder of the patent which would render such an interpretation unreasonable.

It therefore follows that the added feature of Claim 1 "substantially free of striae", although not being precise in its scope, nevertheless is not void of technical meaning. Although directed to the product, it forms a limiting feature of method Claim 1, since it determines that the method steps must be such that the substantial freedom from striae is achieved. That this result might already be automatically achieved by the method steps specifically mentioned in the claim is neither plausible, nor has such an argument been submitted by the appellant.

1.4 On the other hand, the originally filed application discloses, *inter alia*, methods for measuring accurately the index of refraction of a thin opti-

matériaux sont utilisés de manière équivalente en optique. L'auteur de ladite déclaration estime qu'une telle signification est incompatible avec le fait que le brevet porte sur de fines membranes optiques. Toutefois, la Chambre ne voit pas pourquoi des variations en forme de filament de l'indice de réfraction ne seraient pas non plus concevables dans de fines membranes optiques. De plus, le reste du texte du brevet n'exclut pas une telle possibilité.

En conséquence, l'une des significations de la revendication 1 en cause est que les étapes du procédé pour réaliser la membrane optique donnent lieu à une membrane qui ne présente pratiquement pas de zones filamenteuses, qui ont un indice de réfraction s'écartant considérablement du gros de la moyenne.

D'après le document D6, le terme "strie" signifie également "fine nervure ou fin sillon, rayure, marque linéaire"; cette définition correspond au sens commun du terme, tel qu'il découle du dictionnaire D3 s'adressant au grand public. Cette signification est également valable dans la présente affaire, étant donné que le document D6 est un dictionnaire de science et de technologie. Par conséquent, la revendication 1 en cause peut également être interprétée en ce sens que les étapes du procédé pour réaliser une membrane optique donnent une membrane ne présentant pratiquement pas de nervure ou de sillon fin, de rayure, ou de marque linéaire. Rien dans le reste du brevet n'indique qu'une telle interprétation est déraisonnable.

Il s'ensuit donc que la caractéristique ajoutée de la revendication 1 "pratiquement dépourvue de stries" n'est pas dénuée de signification technique, même si elle manque de précision quant à sa portée. Bien que portant sur le produit, elle forme une caractéristique restrictive dans la revendication de procédé 1, puisqu'elle détermine que les étapes du procédé doivent être telles qu'il en résulte une absence presque totale de stries. Que ce résultat puisse déjà être automatiquement atteint par les étapes du procédé spécifiquement mentionnées dans la revendication n'est pas plausible, et aucun argument n'a été présenté en ce sens par le requérant.

1.4 D'autre part, la demande déposée initialement divulgue notamment des procédés pour mesurer avec précision l'indice de réfraction

dex einer dünnen optischen Membran (s. Seite 4, Zeile 10 bis Seite 6, Zeile 27) und zur Herstellung einer solchen Membran (s. Seite 8, Zeile 1 bis Seite 10, Zeile 12 und Abbildung 1). In bezug auf die Merkmale des Herstellungsverfahrens heißt es auf Seite 9, Zeilen 1 bis 5, daß "Dicke und Durchmesser der Membran in erster Linie von der jeweiligen Viskosität des Polymers und des Lösungsmittels, dem Ausmaß der Beschleunigung und der Geschwindigkeit des drehbaren Trägers, auf dem die Membran gebildet wird, sowie von der Enddrehgeschwindigkeit abhängen". Darüber hinaus heißt es auf Seite 9, Zeilen 16 bis 18, daß "Schwankungen der Membrandicke durch Einstellen der Abdampfgeschwindigkeit und der Art und Menge der etwaigen Wärmebehandlung, die die Membran nach ihrer Entstehung durchläuft, gesteuert werden können". Der Einfluß der Merkmale des Herstellungsverfahrens auf physikalische Parameter der Membran wie z. B. Dicke und Durchmesser ist also ausdrücklich erwähnt. An keiner Stelle der Beschreibung wird jedoch explizit oder implizit offenbart, daß diese Verfahrensmerkmale so gewählt sind, daß die gemäß diesem Verfahren hergestellte Membran keine fadenförmigen Bereiche aufweist, deren Brechungsindex vom Gros des Durchschnittserheblich abweicht.

Was die Bedeutung von "Schliere" als "feiner Grat oder feine Rinne, Strich, lineares Zeichen" angeht, so läßt sich in der ursprünglichen Anmeldung keine Stelle finden, der eindeutig entnommen werden könnte, daß die Verfahrensmerkmale so gewählt sind, daß die gemäß diesem Verfahren hergestellte Membran keine feinen Grate oder Rinnen, Striche oder lineare Zeichen aufweist. So wird insbesondere die Gleichmäßigkeit der Membran in dieser Hinsicht nicht offenbart, obwohl in der Beschreibung auf den vorstehend erwähnten Einfluß der Merkmale des Herstellungsverfahrens auf die physikalischen Parameter der Membran hingewiesen und die Bedeutung einer gleichmäßigen Dicke hervorgehoben wird (s. Seite 1, Zeilen 6 bis 14). Gleichmäßige Dicke impliziert jedoch nicht zwangsläufig das Fehlen von Schlieren im Sinn sichtbarer, d. h. farbiger Striche und linearer Zeichen ohne Oberflächenverformung, und das Fehlen von Schlieren im Sinne feiner Grate oder Rinnen setzt nicht zwangsläufig eine gleichmäßige Dicke voraus.

1.5 In Anbetracht der Tatsache, daß sich die Bedeutung des Merkmals

cal membrane (see page 4, line 10, to page 6, line 27) and for making such a membrane (see page 8, line 1, to page 10, line 12 and Figure 1). With regard to the features of the manufacturing method, it is stated on page 9, lines 1 to 5, that "membrane thickness and diameter depends primarily upon the viscosities of polymer and solvent, the rate of acceleration and speed of the rotatable support on which we form the membrane, and the final speed of rotation". Moreover, it is mentioned on page 9, lines 16 to 18, that "variations in membrane thickness can be controlled by adjusting the rate of evaporation and the kind and quantity of thermal treatment, if any, that the membrane undergoes after formation". The influence of the manufacturing method features on physical parameters of the membrane like thickness and diameter is, therefore, explicitly mentioned. Nowhere in the description is, however, disclosed, either explicitly or implicitly, that the said method features are chosen so that the membrane made according to the said process does not exhibit any filament-shaped area having a refractive index sharply deviating from the bulk average.

With regard to the meaning of "stria" as "faint ridge or furrow, streak, linear mark", no place can be found in the original application wherefrom it could be unambiguously derived that the features of the process are so chosen that the membrane made according to said process does not exhibit any faint ridge or furrow, streak, or linear mark. In particular, although the description draws attention to the influence that the manufacturing method features have on physical parameters of the membrane, as mentioned above, and stresses the importance of a uniform thickness (see page 1, lines 6 to 14), it fails to disclose uniformity of the membrane in this respect. A uniform thickness, however, does not necessarily imply the absence of striae in the sense of visible, e.g. coloured streaks and linear marks without surface deformation, and the absence of striae in the sense of faint ridges or furrows does not necessarily imply uniform thickness.

1.5 Therefore, in view of the fact that the meaning of the feature "substan-

d'une fine membrane optique (cf. page 4, ligne 10 à page 6, ligne 27) et pour réaliser une telle membrane (cf. page 8, ligne 1 à page 10, ligne 12 et figure 1). S'agissant des caractéristiques du procédé de fabrication, il est dit à la page 9, lignes 1 à 5 que "l'épaisseur et le diamètre de la membrane dépendent essentiellement des viscosités du polymère et du solvant, du taux d'accélération et de la vitesse du support rotatif sur lequel nous formons la membrane, ainsi que de la vitesse finale de rotation". De plus, il est mentionné à la page 9, lignes 16 à 18, que des "variations de l'épaisseur de la membrane peuvent être contrôlées en adaptant le taux d'évaporation ainsi que le type et la quantité de l'éventuel traitement thermal auquel est soumise la membrane après formation". L'influence des caractéristiques du procédé de fabrication sur les paramètres physiques de la membrane, tels que l'épaisseur et le diamètre, est donc explicitement mentionnée. Il n'est toutefois divulgué à aucun endroit dans la description, explicitement ou implicitement, que lesdites caractéristiques du procédé sont choisies de telle manière que la membrane réalisée selon ledit procédé ne présente aucune zone filamenteuse ayant un indice de réfraction s'écartant considérablement du gros de la moyenne.

En ce qui concerne la signification du terme "strie", à savoir "fine nervure ou fin sillon, rayure ou marque linéaire", la demande initiale ne contient aucun passage d'où il pourrait découler sans ambiguïté que les caractéristiques du procédé sont choisies de telle manière que la membrane réalisée selon ledit procédé ne présente pas de fine nervure ou de fin sillon, de rayure ou de marque linéaire. Bien que la description mentionne l'influence exercée par les caractéristiques du procédé de fabrication sur les paramètres physiques de la membrane, comme indiqué ci-dessus, et qu'elle souligne l'importance de l'uniformité de l'épaisseur (cf. page 1, lignes 6 à 14), elle ne divulgue pas l'uniformité de la membrane à cet égard. Or, une épaisseur uniforme n'implique pas nécessairement l'absence de stries dans le sens de rayures visibles, par exemple colorées, et de marques linéaires sans déformation superficielle, et l'absence de striures dans le sens de fines nervures ou de fins sillons n'implique pas nécessairement une épaisseur uniforme.

1.5 Par conséquent, vu que la signification de la caractéristique "prati-

"im wesentlichen frei von Schlieren", wie oben erwähnt, nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten läßt, stellt deshalb das in Anspruch 1 gemäß dem Haupt- und dem ersten Hilfsantrag enthaltene strittige Merkmal einen Gegenstand dar, der im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

1.6 Anspruch 1 gemäß dem zweiten und dem vierten Hilfsantrag enthält keinen Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Was insbesondere das Merkmal "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" anbelangt, das nun das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" ersetzt, so ist dieses Merkmal auf Seite 1, Zeilen 6 und 7 der ursprünglichen Beschreibung offenbart. Diese Änderung verstößt deshalb nicht gegen Artikel 123(2) EPÜ.

Sie berührt allerdings den Schutzbereich des Anspruchs 1. Während gemäß dem erteilten Anspruch 1 nur ein Verfahren geschützt ist, dessen Parameter so gewählt sind, daß eine im wesentlichen schlierenfreie Membran entsteht, wird durch den geänderten Anspruch 1 auch ein Verfahren geschützt, das zwar zu einer im wesentlichen gleichmäßigen Dicke führt, aber dennoch Schlieren hervorgerufen kann. Dies könnte ohne weiteres der Fall sein, wenn beispielsweise die Schlieren aus Schwankungen des Brechungsindex oder aus anderweitig sichtbaren Strichen oder linearen Zeichen ohne Oberflächenverformung bestehen. Darüber hinaus ist es selbst bei Schwankungen der Dicke sehr fraglich, ob für die allgemeinere Bedingung der "gleichmäßigen Dicke" dieselben Überlegungen bezüglich der durch den Begriff "im wesentlichen" definierten Grenzen gelten wie für die speziellere Bedingung "frei von Schlieren". Feine Wellen, die unter dem Gesichtspunkt einer weitgehenden Schlierenfreiheit nicht hinnehmbar sind, könnten unter dem Gesichtspunkt einer im wesentlichen gleichmäßigen Dicke hinnehmbar sein, wozu, wie aus der vorliegenden Anmeldung ersichtlich, beispielsweise erforderlich ist, daß die Dicke der Membran von Rand zu Rand nicht mehr als um 2% schwankt.

Deshalb wird durch die Änderung des Anspruchs 1 gemäß dem zweiten und dem vierten Hilfsantrag der Schutzbereich im Sinn des Artikels 123(3) EPÜ erweitert.

tially free of striae" as mentioned above cannot be derived from the application as filed, the feature in suit, contained in Claim 1 according to the main and first auxiliary requests, represents subject-matter extending beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC.

1.6 Claim 1 according to the second and fourth auxiliary requests does not contain subject-matter extending beyond the application as filed. As regards, in particular, the feature "of substantially uniform thickness" now replacing "substantially free of striae", this feature is disclosed on page 1, lines 6 and 7, of the original description. This amendment, therefore, does not contravene Article 123(2) EPC.

However, it affects the scope of protection conferred by Claim 1. Whereas according to the granted Claim 1 only such a method is protected, the parameters of which are chosen to lead to a membrane substantially free of striae, the amended Claim 1 also protects a method which although leading to substantially uniform thickness, nevertheless produces striae. This could easily be the case if, for instance, the striae consist of variations of refractive index or of otherwise visible streaks or linear marks without surface deformation. Moreover, even in the case of variations of thickness it is very doubtful whether for the more general condition "uniform thickness" the same considerations regarding the limits defined by the term "substantially" apply as for the more special condition "free of striae". Fine ripples unacceptable under the aspect of substantial freedom from striae might be accepted under the aspect of substantially uniform thickness which, for instance, requires, as shown in the present application, that the thickness of the membrane should not vary from edge to edge by more than 2%.

Therefore, the amendment of Claim 1 according to the second and fourth auxiliary requests extends the protection conferred in the sense of Article 123(3) EPC.

quement dépourvue de stries" telle que mentionnée ci-dessus ne peut être déduite de la demande telle que déposée, la caractéristique litigieuse contenue dans la revendication 1 selon la requête principale et la première requête subsidiaire, donne lieu, au sens de l'article 123(2) CBE, à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

1.6 La revendication 1 selon les deuxième et quatrième requêtes subsidiaires ne donne pas lieu à une extension de l'objet au-delà de la demande telle que déposée initialement. En ce qui concerne notamment la caractéristique "d'une épaisseur pratiquement uniforme", qui remplace désormais "pratiquement dépourvue de stries", elle est divulguée à la page 1, lignes 6 et 7 de la description initiale. Par conséquent, cette modification ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Elle affecte cependant l'étendue de la protection conférée par la revendication 1. Tandis que la revendication 1 du brevet délivré protège uniquement un procédé dont les paramètres sont choisis de façon à obtenir une membrane pratiquement dépourvue de stries, la revendication 1 modifiée protège quant à elle également un procédé qui, bien qu'ayant pour résultat une épaisseur pratiquement uniforme, produit toutefois des stries. Cela pourrait être aisément le cas si, par exemple, les stries étaient des variations de l'indice de réfraction ou d'autres rayures ou marques linéaires visibles sans déformation superficielle. En outre, même dans le cas d'une variation d'épaisseur, il est très douteux que les mêmes considérations relatives aux limites définies par le terme "pratiquement" s'appliquent à la condition plus générale "épaisseur uniforme", de même qu'à condition plus spéciale "dépourvue de stries". De fines ondulations, inacceptables dans le cas d'une membrane pratiquement dépourvue de stries, pourraient être acceptées dans le cas d'une membrane d'épaisseur pratiquement uniforme, ce qui, comme il ressort de la présente demande, exige que l'épaisseur de la membrane ne varie pas de plus de 2% d'un bord à l'autre.

Par conséquent, la modification de la revendication 1 selon les deuxième et quatrième requêtes subsidiaires étend la protection conférée au sens de l'article 123(3) CBE.

1.7 Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß dem dritten und dem fünften Hilfsantrag entspricht dem des Anspruchs 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag und dem Hauptantrag. Es ist äußerst fraglich, ob die Bedeutung des beanspruchten Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" durch die beantragte Einfügung in die Beschreibung verändert werden könnte. Aber allein schon die Einfügung des vorgeschlagenen Satzes am Ende der Beschreibung geht nach Artikel 123(2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weil der Ausdruck "im wesentlichen frei von Schlieren" einerseits und die Behauptung, er sei gleichbedeutend mit "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke", andererseits von der ursprünglichen Offenbarung nicht gestützt werden.

1.8 Angesichts der Sachlage im vorliegenden Fall gehen die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ offensichtlich in entgegengesetzte Richtungen, denn jeder Versuch, das vor der Erteilung zu Unrecht hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" zu streichen, würde zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Anspruchs 1 führen.

2. Beziehung zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123(3) EPÜ

2.1 Schwierigkeiten zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ treten nicht auf, wenn das Patent ordnungsgemäß erteilt worden ist. Die Besonderheit dieses Falles liegt darin, daß die in Nummer 1.8 erwähnte Sachlage keineswegs am Anmeldetag durch den Inhalt der Anmeldung und/oder den bestehenden Stand der Technik vorgegeben war, sondern erst während des Prüfungsverfahrens entstand. Zwar ist die Anmelderin (Beschwerdeführerin) für die Änderungen an den Anmeldungsunterlagen, die sie einreicht oder denen sie zustimmt, voll verantwortlich, aber einen Teil der Verantwortung trägt auch die Prüfungsabteilung, die gegen die vorstehend genannte Änderung keine Einwände erhob. Die Frage der ursprünglichen Offenbarung eines Merkmals ist sicherlich Beurteilungssache, und eine Änderung kann von einem Anmelder in dem guten Glauben vorgenommen werden, sie sei zulässig. Daß ein Anmelder nie völlig sicher sein kann, ob ihn Änderungen, die er im Prüfungsverfahren vorschlägt oder denen er zustimmt, nicht in eine unentrinnbare Falle führen, ist sicherlich nicht befriedigend.

1.7 The wording of Claim 1 according to the third and fifth auxiliary requests is equal to that of Claim 1 according to the first auxiliary and main requests. It is very doubtful whether the sense of the claimed feature "substantially free of striae" could be shifted by the requested insertion to the description. But in any case the insertion itself of the proposed sentence at the end of the description goes beyond the content of the application as filed, in the sense of Article 123(2) EPC, because the expression "substantially free of striae" on the one hand and the alleged fact that it is equivalent to "of substantially uniform thickness" on the other hand are not supported by the original disclosure.

1.8 It appears that, under the circumstances of the present case, the requirements for fulfilling paragraph 2 and paragraph 3 of Article 123 EPC go in opposite directions, since any attempt to remove the feature "substantially free of striae", added incorrectly before grant, would result in extending the scope of protection conferred by the granted Claim 1.

2. Relationship between Article 123(2) and Article 123(3) EPC

2.1 No difficulty arises between paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC as long as the patent has been correctly granted. The special nature of the present case lies in the fact that the situation mentioned in paragraph 1.8 above was not predetermined on the filing date by the content of the application and/or the existing prior art, but was created during the examination procedure. Although the applicant (appellant) is fully responsible for the amendments to the application documents which he files or to which he agrees, some share of responsibility also falls upon the Examining Division who did not object to the above-mentioned amendment. The question of original disclosure of a feature is certainly a matter of judgment and an amendment may be made by an applicant believing in good faith that it is allowable. It is not a satisfactory situation that an applicant can never be quite sure whether amendments he proposes or accepts during the examining procedure lead him into an inescapable trap.

1.7 Le libellé de la revendication 1 selon les troisième et cinquième requêtes subsidiaires équivaut au libellé de la revendication 1 selon la première requête subsidiaire et la requête principale. Il est fort douteux que le sens de la caractéristique revendiquée "pratiquement dépourvue de stries" puisse être modifié par le biais de l'insertion requise dans la description. Mais en tout état de cause, l'insertion elle-même, à la fin de la description, de la phrase proposée va au-delà du contenu de la demande telle que déposée, au sens de l'article 123(2) CBE, parce que le membre de phrase "pratiquement dépourvue de stries", d'une part, et l'allégation selon laquelle il équivaut à "d'une épaisseur pratiquement uniforme", d'autre part, ne trouvent aucun fondement dans la divulgation initiale.

1.8 Il ressort que, dans les circonstances de la présente affaire, les conditions requises pour satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE sont opposées, vu que toute tentative de suppression de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", indûment ajoutée avant la délivrance, aurait pour conséquence d'étendre la protection conférée par la revendication 1 du brevet délivré.

2. Relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE

2.1 Aucune difficulté ne se manifeste entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, lorsque le brevet a été correctement délivré. La nature spéciale de la présente affaire réside dans le fait que la situation mentionnée au paragraphe 1.8 supra n'était pas prédéterminée à la date de dépôt par le contenu de la demande et/ou par l'état de la technique existant, mais qu'elle est apparue au cours de la procédure d'examen. Bien que le demandeur (requérant) soit entièrement responsable des modifications apportées aux documents de la demande qu'il dépose ou qu'il approuve, une certaine part de responsabilité incombe également à la division d'examen qui n'a pas élevé d'objections à l'encontre de la modification susmentionnée. La question de la divulgation initiale d'une caractéristique est certainement une affaire d'appréciation, et une modification peut être apportée par un demandeur croyant en toute bonne foi que celle-ci est admissible. Il n'est guère satisfaisant qu'un demandeur ne puisse jamais avoir la certitude que les modifications qu'il propose ou accepte au cours de la procédure d'examen ne vont pas l'entraîner dans une embûche inextricable.

2.2. Solche Fälle hat es in der Vergangenheit bereits gegeben.

So war in der Sache T 231/89 (ABl. EPA 1993, 13) während des Prüfungsverfahrens mit Zustimmung des EPA ein zusätzliches beschränkendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen worden. Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, das Merkmal sei ursprünglich nicht offenbart worden; seine Streichung im erteilten Anspruch verstöße aber gegen den Artikel 123 (3) EPÜ und sei damit nicht zulässig; daher widerrief sie das Patent. Die Kammer 3.2.2 hielt es in ihrer Entscheidung (s. Nr. 3.1)

"für unbillig, ein Patent nach Artikel 100 c) EPÜ für ungültig zu erklären, nur weil eine Änderung, durch die im Zuge des Verfahrens mit Zustimmung oder auf Empfehlung des Amtes ein beschränkendes Merkmal aufgenommen wurde, den Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinaus erweitert, während die Streichung dieses Merkmals aber nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig ist. In solchen Fällen bedarf es einer angemessenen und ausgewogenen Auslegung der beiden Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ. Würden die beiden Absätze als eigenständig und voneinander unabhängig angesehen und nebeneinander angewandt, so führte dies zu einem paradoxen Ergebnis, das in solchen Fällen den Widerruf des erteilten Patents bedeutet; eine derartige Maßnahme ist nach Auffassung der Kammer nicht angemessen und vom Übereinkommen nicht gewollt. Dieser Widerspruch ist nur zu umgehen, wenn die beiden Absätze mit Blick auf ihre Wechselbeziehung hin ausgelegt werden, d. h., wenn der eine als vorrangig oder unabhängig, der andere als nachrangig oder abhängig angesehen wird. Damit ergeben sich zwei alternative Vorgehensweisen:

a) Entweder wird Absatz 2 als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal im erteilten Anspruch ungeachtet des Absatzes 3 zu streichen ist, oder

b) der Absatz 3 wird als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal ungeachtet des Absatzes 2 im erteilten Anspruch verbleiben kann.

Ist ein solches beschränkendes Merkmal in einem Anspruch für die Beurteilung der Neuheit und der erfindnerischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands nicht relevant, so ist nach Auffassung der Kammer die

2.2 Such situations have occurred in the past.

In case T 231/89 (OJEPO 1993, 13) an additional limiting feature was added to the claim during examination proceedings with the EPO's approval. The Opposition Division regarded the feature as not originally disclosed and its deletion in the granted claim as contravening Article 123(3) EPC, thus not allowable, and consequently revoked the patent. The Board 3.2.2 in its decision (see paragraph 3.1) took the view that

"it would be unjust to declare a patent invalid on the grounds of Article 100(c) EPC for the reason alone that an amendment introducing a limiting feature during prosecution with the approval or recommendation of the Office extended the subject-matter of the patent beyond the content of the application whilst the removal of the same feature is, on the other hand, to be prevented under Article 123(3) EPC. In such cases a reasonable and justified interpretation of the two paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC is necessary. The conjunctive application of both paragraphs taken absolutely and independently one of the other would, however, lead to a paradoxical result ending in the revocation of the granted patent in such cases, a measure which the Board considers not appropriate and not intended by the Convention. The contradictory situation is then only avoidable if the two paragraphs are interpreted in their mutual relationship, i.e. one being applied as primary, i.e. independent, and the other as subsidiary, i.e. dependent. Two alternative possibilities then arise:

(a) paragraph 2 is taken as independent, therefore the added feature is to be deleted in the granted claim notwithstanding paragraph 3 or

(b) paragraph 3 is taken as independent, therefore the added feature can remain in the granted claim notwithstanding paragraph 2.

The Board is of the opinion that when such scope-limiting feature in a claim is irrelevant in respect of novelty and inventive step of the claimed subject-matter, the application of alternative (b) appears appro-

2.2 De telles situations se sont produites dans le passé.

Dans l'affaire T 231/89 (JO OEB 1993, 13), une caractéristique restrictive supplémentaire avait été ajoutée à la revendication durant la procédure d'examen, et ce avec l'approbation de l'OEB. La division d'opposition a considéré que la caractéristique n'avait pas été divulguée initialement, que sa suppression dans la revendication du brevet délivré contrevient à l'article 123(3) CBE, et qu'elle était par conséquent inadmissible (cf. point 3.1), la Chambre 3.2.2 a estimé que :

"il serait injuste de déclarer un brevet non valable, en se fondant sur l'article 100c) CBE, au seul motif qu'une modification introduisant une caractéristique restrictive pendant la procédure, avec l'approbation ou sur la recommandation de l'Office, étendrait l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande, alors que, par ailleurs, l'article 123(3) CBE dispose que la suppression de cette même caractéristique doit être évitée. Une interprétation raisonnable et justifiée des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE est nécessaire dans de telles espèces. Cependant, l'application conjointe de ces deux paragraphes, considérés dans l'absolu et indépendamment l'un de l'autre, entraînerait un résultat paradoxal, conduisant, en pareil cas, à la révocation du brevet délivré, mesure que la Chambre juge inopportune et non voulue par les auteurs de la Convention. Cette situation contradictoire n'est donc évitable que si les deux paragraphes sont interprétés l'un par rapport à l'autre, autrement dit si l'un est appliqué comme paragraphe principal, c'est-à-dire indépendant, et l'autre comme paragraphe secondaire, donc dépendant. D'où l'alternative suivante :

a) le paragraphe 2 est considéré comme indépendant, et la caractéristique ajoutée doit donc être supprimée dans la revendication du brevet délivré, nonobstant le paragraphe 3, ou

b) le paragraphe 3 est considéré comme indépendant, et la caractéristique ajoutée peut donc rester dans la revendication du brevet délivré, nonobstant le paragraphe 2.

La Chambre estime que lorsque la caractéristique limitant l'étendue de l'invention dans une revendication n'est pas pertinente quant à la nouveauté et à l'activité inventive de l'objet revendiqué, il semble appro-

Alternative b angemessen und vernünftig. ... Hat ein tatsächlich hinzugefügtes Merkmal für den Kontext eines Anspruchs aber keinerlei technische Bedeutung, erscheint die genannte Alternative a, d. h. die Streichung dieses Merkmals, gerechtfertigt ..."

Im vorliegenden Fall ist das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" nicht bei jeder technischen Bedeutung, so daß die in der Entscheidung T 231/89 genannte Alternative a keine Anwendung finden würde.

Um feststellen zu können, ob die Alternative b Anwendung findet, müßte die Kammer prüfen, ob das vorstehend genannte Merkmal für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unerheblich ist. Über Neuheit und erfinderische Tätigkeit ist jedoch - wahrscheinlich wie in vielen ähnlichen Fällen - von der Einspruchsabteilung noch nicht endgültig entschieden worden, so daß die Kammer mit ihrer Entscheidung zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit die erste Instanz in gewisser Hinsicht binden würde. Darüber hinaus ist die Kammer ganz allgemein der Auffassung, daß sich die Bedeutung eines Merkmals für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein für allemal ermitteln ließe, da sich die Situation in künftigen das Patent betreffenden Verfahren (Fortsetzung des Einspruchsverfahrens, Nichtigkeitsverfahren) ändern könnte. Vor allem aber bezweifelt die Kammer, daß die Anwendung eines vorbehaltlosen Artikels des EPÜ abgelehnt werden kann, auch wenn er in einem bestimmten Fall weniger relevant erscheinen mag.

2.3 In der Sache T 938/90 (unveröffentlicht) hatte die Prüfungsabteilung dem Hauptanspruch ein Merkmal hinzugefügt und ein Patent erteilt. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent mit der Begründung, der Gegenstand des Hauptanspruchs gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Kammer 3.3.3 vertrat die Auffassung, daß dieser Fall völlig anders gelagert sei als der Fall T 231/89, weil das hinzugefügte Merkmal keineswegs technisch bedeutungslos sei und bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht außer acht gelassen werden dürfe. Aus diesem Grund folgte die Kammer der früheren Entscheidung T 231/89 nicht, sondern bestätigte den Widerruf des Patents.

priate and reasonable.... On the other hand, if a factually added feature in a claim is void of technical meaning within the given context, the above-mentioned alternative (a), i.e. deletion of such feature, would appear justified"

In the present case, the feature "substantially free of striae" is not void of technical meaning so that alternative (a) given in decision T 231/89 would not apply.

In order to verify whether alternative (b) applies, the Board would have to check whether the above-mentioned feature is irrelevant in respect of novelty and inventive step. However, probably as in many similar cases, novelty and inventive step have not yet been finally decided upon by the Opposition Division, and the Board would to some extent have to bind the first instance with its judgment on novelty and inventive step. Moreover, the Board is quite generally of the opinion that relevancy of a feature with respect to novelty and inventive step could not now be determined once and for all, since this situation might change in future proceedings concerned with the patent (continuation of the opposition procedure, nullity procedure). But mainly, the Board doubts that it is possible to deny the application of an unconditional Article of the EPC, even if it may appear to be less relevant in a given case.

2.3 In case T 938/90 (unpublished) the Examining Division had incorporated a feature into the main claim and granted a patent. The Opposition Division revoked the patent on the grounds that the subject-matter of the main claim extended beyond the content of the application as filed. Board 3.3.3 took the view that the situation in this case was entirely different from that of case T 231/89, because the added feature was not technically meaningless at all and could not be disregarded when assessing novelty and inventive step. For this reason, the Board did not follow former decision T 231/89 and confirmed the revocation of the patent.

prié et raisonnable d'appliquer la partie b) de l'alternative.... Si d'autre part, dans le contexte donné, une caractéristique effectivement ajoutée dans une revendication est dépourvue de sens technique, la partie a) de l'alternative mentionnée plus haut, c'est-à-dire la suppression de cette caractéristique, paraîtrait justifiée ..."

Dans la présente affaire, la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" n'est pas dénuée de sens technique, de sorte que la partie a) de l'alternative donnée dans la décision T 231/89 ne s'appliquerait pas.

Pour vérifier si la partie b) de l'alternative s'applique, la Chambre devrait examiner si la caractéristique susmentionnée est sans pertinence quant à la nouveauté et à l'activité inventive. Toutefois, à l'instar de ce qui se passe probablement dans nombre d'affaires similaires, les questions de la nouveauté et de l'activité inventive n'ont pas encore été tranchées définitivement par la division d'opposition, et la Chambre devrait dans une certaine mesure lier la première instance par son jugement sur la nouveauté et l'activité inventive. En outre, d'une manière tout à fait générale, la Chambre est d'avis que la pertinence d'une caractéristique quant à la nouveauté et à l'activité inventive ne pourrait pas maintenant être établie définitivement, étant donné que cette situation pourrait changer lors de procédures ultérieures portant sur le brevet (poursuite de la procédure d'opposition, action en nullité). Mais, en premier lieu, la Chambre doute qu'il soit possible de contester l'application d'un article inconditionnel de la CBE, même s'il peut apparaître moins pertinent dans une affaire donnée.

2.3 Dans l'affaire T 938/90 (non publiée), la division d'examen avait introduit une caractéristique dans la revendication principale et délivré un brevet. La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet de la revendication principale s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La Chambre 3.3.3 a estimé que dans cette affaire, la situation était entièrement différente de celle de l'affaire T 231/89, parce que la caractéristique ajoutée n'était pas du tout dépourvue de signification technique et ne pouvait pas être ignorée lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. C'est pour cette raison que la Chambre n'a pas suivi la décision précédente T 231/89 et qu'elle a confirmé la révocation du brevet.

In der Regel mag eine solche Entscheidung in Anbetracht der unter Nummer 2.1 genannten Tatsachen hart (und manchmal ungerecht) erscheinen.

2.4 Gleichfalls von Interesse könnte ein Blick darauf sein, wie die deutsche Rechtsprechung die für den vorliegenden Fall relevanten Probleme behandelt (s. insbesondere den Artikel von *H. Schwanhäusser* in GRUR 1991, Nr. 3, Seiten 165 bis 169 und GRUR 1992, Seiten 295, 296 sowie die Entscheidung "Flanschverbindung" des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 1988 (GRUR 1990, Nr. 2, Seiten 114 bis 116) und das Werk von *R. Schulte*, "Patentgesetz", 4. Auflage, 1987, Carl Heymanns Verlag KG, Seite 234, Nrn. 4.22 und 4.23). Interessant dabei ist, daß der Widerruf oder die Nichtigerklärung des Patents als ganzem nicht als unvermeidliche Folge in Fällen betrachtet werden, in denen ein hinzugefügter Gegenstand nicht gestrichen werden kann, ohne daß dies zur Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Anspruchs führt. Vielmehr ist es hiernach zulässig, daß das hinzugefügte Merkmal entweder im Anspruch verbleibt oder daß es daraus gestrichen und die damit verbundene Verletzung des Patentrechts dadurch vermieden wird, daß in die Beschreibung eine Erklärung über die Art dieses Merkmals und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen aufgenommen wird. Im vorliegenden Fall würden der dritte und der fünfte Hilfsantrag dieser Betrachtungsweise entsprechen, obwohl nach Auffassung der Kammer der Wortlaut des der Beschreibung hinzugefügten Satzes nicht dem entspricht, was eigentlich erforderlich wäre.

2.5 Angesichts dessen und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß

- die Auslegung der Beziehung zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ eine klärungsbedürftige Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist,
- der Widerruf des Patents als unbefriedigend und ungerecht erachtet wird und zum gebührenden Schutz der Rechte Dritter nicht erforderlich zu sein scheint und daß im vorliegenden Fall
- das hinzugefügte Merkmal eine technische Bedeutung hat (andernfalls könnte es den Schutzbereich des Anspruchs nicht einschränken) und noch nicht entschieden werden kann, ob dieses Merkmal für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist, und

In general, such a decision may seem hard (and sometimes unjust) in view of the facts mentioned in point 2.1 above.

2.4 Also of interest might be a consideration of how German jurisprudence has dealt with problems relevant to the present case (see, in particular, the article of *H. Schwanhäusser* in GRUR 1991, No. 3, pages 165 to 169, and GRUR 1992, pages 295, 296, as well as the decision "Flanschverbindung" of the *Bundespatentgericht*, dated 28 June 1988 (GRUR 1990, No. 2, pages 114 to 116), and the book by *R. Schulte*, "Patentgesetz", 4th edition, 1987, Carl Heymanns Verlag KG, page 234, paragraphs 4.22 and 4.23). It is interesting to note that revocation or nullity of the whole patent are not seen as an unavoidable consequence in cases of added subject-matter which cannot be deleted without extending the scope of the protection conferred by the granted claim. Indeed, it is either allowed that the added feature remains in the claim or that it is taken out, and an attempt made to avoid the corresponding violation of the patent law by inserting into the description a declaration concerning the nature and legal consequences of the said feature. In the present case, the third and fifth auxiliary requests would correspond to this line of thought, although, in the view of the Board, the wording of the added sentence in the description is not what would be required.

2.5 In view of the foregoing and taking into account that

- the interpretation of the relationship between paragraph 2 and paragraph 3 of Article 123 EPC is an important point of law, which needs to be clarified,
- the revocation of the patent is considered as unsatisfactory and unjust and does not appear to be necessary to duly protect the rights of third parties, and that, in the present case,
- the added feature has a technical meaning (otherwise it could not limit the scope of protection conferred by the claim) and it cannot yet be decided whether the said feature will be irrelevant in respect of novelty and inventive step, and

En général, une telle décision peut sembler dure (et parfois injuste) au vu des faits mentionnés au point 2.1 supra.

2.4 Il serait également intéressant d'examiner la manière dont la jurisprudence allemande a traité des problèmes qui s'avèrent pertinents dans la présente affaire (cf. notamment l'article de *H. Schwanhäusser* paru dans GRUR 1991, n 3, pages 165 à 169, et GRUR 1992, pages 295, 296, ainsi que la décision "Flanschverbindung" rendue par le *Bundespatentgericht* le 28 juin 1988 (GRUR 1990, n 2, pages 114 à 116) et le livre de *R. Schulte*, *Patentgesetz*, 4^e édition, 1987, Carl Heymanns Verlag KG, page 234, paragraphes 4.22 et 4.23). Il est intéressant de noter que la révocation ou l'annulation de la totalité du brevet ne sont pas considérées comme une conséquence inévitable dans les cas où l'adjonction d'un objet ne peut être supprimée sans étendre la protection conférée par la revendication du brevet délivré. En fait, il est permis soit de maintenir dans la revendication la caractéristique ajoutée, soit de l'en retirer, et on tente d'éviter la violation correspondante du droit des brevets en insérant dans la description une déclaration sur la nature et les conséquences juridiques de ladite caractéristique. Dans la présente affaire, les troisième et cinquième requêtes subsidiaires correspondraient à cette conception, bien que de l'avis de la Chambre, la phrase ajoutée dans la description ne soit pas formulée comme elle le devrait.

2.5 Vu ce qui précède et compte tenu du fait que :

- l'interprétation de la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE représente une question de droit d'importance fondamentale, qui doit être clarifiée,
- la révocation du brevet est considérée comme une mesure insatisfaisante et injuste, qui ne semble pas nécessaire pour protéger dûment les droits des tiers, et que dans la présente affaire,
- la caractéristique ajoutée a une signification technique (sinon elle ne pourrait pas limiter l'étendue de la protection conférée par la revendication) et il n'est pas encore possible de décider si ladite caractéristique sera sans pertinence quant à la nouveauté et à l'activité inventive,

- in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Merkmale zu finden sind, die das hinzugefügte Merkmal ersetzen könnten, ohne den Schutzbereich des Anspruchs zu erweitern, gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß zur Klärung dieser Rechtsfrage und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung (Art. 112(1) a) EPÜ) eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erforderlich ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

"Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken, kann dann das Patent im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden?"

- no features can be identified in the application as filed which could replace the added feature without extending the scope of protection of the claim,

the Board comes to the conclusion that a decision of the Enlarged Board of Appeal is required in order to clarify this point of law and to ensure uniform application of the law (Article 112(1)(a) EPC).

Order

For these reasons it is decided that:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

"If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and also limits the scope of protection conferred by the claims, is it possible during the opposition proceedings to maintain the patent in view of paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC?"

- aucune caractéristique ne peut être identifiée dans la demande telle que déposée, qui pourrait remplacer la caractéristique ajoutée sans étendre la protection de la revendication,

la Chambre parvient à la conclusion qu'une décision de la Grande Chambre de recours est requise, afin de clarifier cette question de droit et d'assurer une application uniforme du droit (article 112(1)a CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question de droit ci-après est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision :

"Si l'objet d'un brevet européen tel qu'il a été délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par les revendications, peut-on lors de la procédure d'opposition maintenir le brevet, au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE?"