



Rechtsprechung Case Law Jurisprudence

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
Postal address
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90

www.epo.org

2008

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
Sonderausgabe 2 | Amtsblatt 2009
EPO Board of Appeal Case Law
Special edition 2 | Official Journal 2009
La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB
Edition spéciale 2 | Journal officiel 2009



INHALT	CONTENTS	SOMMAIRE	
VORWORT des Vizepräsidenten	FOREWORD by the Vice-President	AVANT-PROPOS du Vice-Président	1
TEIL I	PART I	PREMIERE PARTIE	
TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2008	BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2008	ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2008	2
1. Einleitung	Introduction	Introduction	2
2. Statistik	Statistics	Statistiques	2
3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern	More about the boards' activities	Autres informations concernant les activités des chambres de recours	5
3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	Proceeding before the Enlarged Board of Appeal	Procédures devant la Grande Chambre de recours	5
3.1.1 Vorlagen an die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ	Referrals to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC	Saisines de la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112 CBE	5
3.1.2 Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	Petition for review under Article 112a EPC	Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE	8
3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern	Outcome of proceedings before the technical boards of appeal	Affaires réglées devant les chambres de recours techniques	8
3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal	Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire	10
3.3.1 Eingänge 2008	New cases 2008	Recours reçus en 2008	10
3.3.2 Erledigungen 2008	Cases settled 2008	Affaires réglées en 2008	10
3.3.3 Anhängige Verfahren am 31. Dezember 2008	Cases pending on 31 December 2008	Procédures en instance au 31 décembre 2008	10
3.4 Verfahrensdauer	Length of proceedings	Durée des procédures	11
3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache	Breakdown of appeals and oral proceedings by language	Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure	11
4. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern	Contacts with national courts, applicants and representatives	Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés	11
5. Personalstand und Geschäftsverteilung	Number of staff and distribution of responsibilities	Effectifs et répartition des affaires	11
6. Information über die neueste Rechtsprechung der Beschwerdekammern	Information on recent board of appeal case law	Informations relatives à la jurisprudence récente des chambres de recours	12

TEIL II	PART II	DEUXIEME PARTIE	
RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2008	BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2008	LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2008	13
I. PATENTIERBARKEIT	PATENTABILITY	BREVETABILITE	13
A. Patentfähige Erfindungen	Patentable inventions	Inventions brevetables	13
1. Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ	Non-inventions under Article 52(2) and (3) EPC	Les non-inventions visées à l'article 52(2) et (3) CBE	13
1.1 Computerimplementierte Erfindungen	Computer-implemented inventions	Inventions mises en œuvre par ordinateur	13
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	Exceptions to patentability	Exceptions à la brevetabilité	14
1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	Breaches of "ordre public" or morality	Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	14
2. Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	Essentially biological processes for the production of plants or animals	Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux	15
3. Medizinische Methoden	Medical methods	Méthodes de traitement médical	17
3.1 Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 53 c) EPÜ	Allowability of claims under Article 53(c) EPC	Admissibilité de revendications au titre de l'article 53c) CBE	17
C. Neuheit	Novelty	Nouveauté	18
1. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik	Determining the content of the relevant prior art	Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent	18
1.1 Allgemeine Auslegungsregeln	General rules of interpretation	Règles générales d'interprétation	18
2. Beweisfragen	Issues of proof	Questions relatives à la preuve	18
2.1 Beweis für den Tag der Zugänglichmachung im Internet	Proof of the date of availability on the internet	Preuve de la date d'accessibilité sur l'Internet	18
3. Feststellung von Unterschieden	Ascertaining differences	Constatation de différences	19
3.1 Unterscheidende Merkmale	Distinguishing features	Caractéristiques distinctives	19
4. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen	Chemical inventions and selection inventions	Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection	20
4.1 Erreichen eines höheren Reinheitsgrades	Achieving a higher degree of purity	Obtention d'un degré de pureté plus élevé	20
5. Neuheit der Verwendung	Novelty of use	Nouveauté de l'utilisation	21
5.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung	Second (or further) medical use	Deuxième (ou autre) application thérapeutique	21

5.1.1	Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise	Difference in the prescribed administration regimen	Différence dans le régime d'administration prescrit	21
5.1.2	Formulierung von Ansprüchen nach dem EPÜ 1973	Formulation of claims under EPC 1973	Formulation des revendications selon la CBE 1973	23
5.1.3	Formulierung von Ansprüchen nach Artikel 54 (5) EPÜ	Formulation of claims under Article 54(5) EPC	Formulation de revendications au titre de l'article 54(5) CBE	24
<hr/>				
D.	Erfinderische Tätigkeit	Inventive step	Activité inventive	26
1.	Nächstliegender Stand der Technik	Closest prior art	Etat de la technique le plus proche	26
2.	Behandlung technischer und nicht-technischer Merkmale	Treatment of technical and non-technical features	Traitement de caractéristiques techniques et non techniques	26
3.	Kombinationserfindung	Combination invention	Inventions de combinaison	27
4.	Beweisanzeichen – Marktkonkurrenten	Secondary indicia – market competitors	Indices d'existence – concurrents sur le marché	27
<hr/>				
II.	ANFORDERUNGEN AN DIE PATENANMELDUNG	CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET	28
<hr/>				
A.	Ausreichende Offenbarung	Sufficiency of disclosure	Possibilité d'exécuter l'invention	28
1.	Deutliche und vollständige Offenbarung	Clarity and completeness of disclosure	Exposé clair et complet	28
2.	Ausführbarkeit	Reproducibility	Exécution de l'invention	29
2.1	Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	Reproducibility without undue burden	Exécution de l'invention sans effort excessif	29
3.	Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie	The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field	La condition de suffisance de l'exposé par rapport aux inventions biotechnologiques	29
3.1	Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung	Clarity and completeness of disclosure	Exposé clair et complet	29
3.1.1	Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	Reproducibility without undue burden	Exécution de l'invention sans effort excessif	29
4.	Beweisfragen	Evidence	Preuve	30
<hr/>				
B.	Patentansprüche	Claims	Revendications	30
1.	Deutlichkeit	Clarity	Clarté	30
1.1	Charakterisierung eines Erzeugnisses durch einen Parameter	Characterisation of a product by a parameter	Caractérisation d'un produit à l'aide d'un paramètre	30
2.	Stützung durch die Beschreibung	Claims supported by the description	Fondement des revendications sur la description	31

2.1	Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche	Bringing the description into line with amended claims	Adaptation de la description à des revendications modifiées	31
3.	Auslegung der Ansprüche	Interpretation of claims	Interprétation des revendications	32
3.1	Allgemeines	General	Généralités	32
3.2	Hineinlesen zusätzlicher Merkmale und Einschränkungen in die Patentansprüche	Reading additional features and limitations into the claims	Attribution de caractéristiques et de limitations supplémentaires aux revendications de brevet	32
4.	Product-by-Process-Ansprüche	Product-by-process claims	Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	33
4.1	Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses	Requirement that the claimed product must be patentable	Exigence de brevetabilité du produit revendiqué	33
III.	ÄNDERUNGEN	AMENDMENTS	MODIFICATIONS	33
A.	Artikel 123 (2) EPÜ	Article 123(2) EPC	Article 123(2) CBE	33
1.	Allgemeines	General issues	Généralités	33
1.1	Offenbarung in den Zeichnungen	Disclosure in drawings	Divulgaration dans les dessins	35
1.2	Disclaimer	Disclaimers	Disclaimer	37
1.2.1	Entscheidungen, in denen die in G 1/03 und G 2/03 festgesetzten Kriterien angewandt wurden	Decisions applying the criteria established by G 1/03 and G 2/03	Décisions appliquant les critères posés par G 1/03 et G 2/03	37
2.	"Tests" bei Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen	"Tests" for assessing the allowability of an amendment	"Tests" pour évaluer l'admissibilité d'une modification	38
2.1	Unmittelbare und eindeutige Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	Direct and unambiguous deducibility of amendments from the application as filed	Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée directement et sans ambiguïté	38
B.	Artikel 123 (3) EPÜ	Article 123(3) EPC	Article 123(3) CBE	39
1.	Kategoriewechsel	Change of claim category	Changement de catégorie	39
C.	Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123 (3) EPÜ	Relationship between Article 123(2) and Article 123(3) EPC	Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE	40
1.	Lösung des Konflikts in Sonderfällen	Resolving the conflict in exceptional cases	Solution du conflit dans des cas particuliers	40
IV.	PRIORITÄT	PRIORITY	PRIORITE	41
1.	Identität der Erfindung	Identity of invention	Identité de l'invention	41

V.	GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN	RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB	42
A.	Grundsatz des Vertrauensschutzes	The principle of the protection of legitimate expectations	Principe de la protection de la confiance légitime	42
1.	Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln	Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies	Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié	42
B.	Rechtliches Gehör	Right to be heard	Droit d'être entendu	43
1.	Allgemeiner Grundsatz	The general principle	Principe général	43
1.1	Beispiel für die Anwendung des Grundsatzes	Example of the principle	Exemple illustrant le principe	43
1.2	Grenzen für die Anwendung des Grundsatzes	Limits of the principle	Limites du principe	43
2.	Artikel 113 (2) EPÜ	Article 113(2) EPC	Article 113(2) CBE	45
2.1	Fälle, in denen das EPA über die Billigung der Fassung im Unklaren oder im Irrtum ist	Cases where the EPO is uncertain or mistaken about the approval of the text	Cas où l'OEB a des doutes ou se méprend au sujet de l'approbation du texte	45
C.	Mündliche Verhandlung	Oral proceedings	Procédure orale	45
1.	Antrag auf mündliche Verhandlung	Request for oral proceedings	Requête tendant à recourir à la procédure orale	45
1.1	Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung	Withdrawal of request	Retrait de la requête	45
2.	Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	Preparation and conduct of oral proceedings	Préparation et déroulement de la procédure orale	46
2.1	Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	Fixing or postponing the date for oral proceedings	Fixation et report de la date d'une procédure orale	46
2.1.1	Verhinderung eines Beteiligten, Vertreters oder Sachverständigen	Unavailability of a party, representative or expert	Empêchement d'une partie, d'un mandataire ou d'un expert	47
2.2	Computergenerierte Vorfürhungen	Computer-generated presentations	Présentations créées par ordinateur	50
2.3	Niederschrift der mündlichen Verhandlung	Minutes of oral proceedings	Procès-verbal de la procédure orale	51
D.	Fristen	Time limits	Délais	52
1.	Berechnung, Bestimmung und Verlängerung von Fristen	Calculation, determination and extension of time limits	Calcul, fixation et prorogation des délais	52

E.	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	Re-establishment of rights	Restitutio in integrum	53
1.	Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Hilfspersonen	Due care in dealing with assistants	Obligation de vigilance dans les rapports avec un auxiliaire	53
2.	Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters	Due care on the part of the professional representative	Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé	54
3.	Sorgfaltspflicht des nicht zugelassenen Vertreters	Due care on the part of a non-authorized representative	Obligation de vigilance de la part d'un mandataire non agréé	54
4.	Einmaliges Versehen in einem zuverlässigen System zur Fristenüberwachung	Isolated mistake within a satisfactory system for monitoring time limits	Méprise isolée dans l'application d'un système satisfaisant pour surveiller les délais	55
5.	Grundsatz der Verhältnismässigkeit	Principle of proportionality	Principe de proportionnalité	56
6.	Ausschluss von Fristen – Artikel 122 (5) EPÜ 1973	Time limits excluded from re-establishment – Article 122(5) EPC 1973	Délais exclus de la restitutio – Article 122(5) CBE 1973	57
F.	Teilanmeldungen	Divisional applications	Demandes divisionnaires	58
1.	Gültigkeit von Teilanmeldungen – Einzelfälle	Validity of divisional applications – individual cases	Validité des demandes divisionnaires – cas particuliers	58
2.	Doppelpatentierung	Double patenting	Double protection par brevet	61
3.	Verfahrensrechtliche Aspekte	Procedural questions	Questions de procédure	63
G.	Prozesshandlungen	Procedural steps	Actes de procédure	64
1.	Haupt- und Hilfsanträge	Main and auxiliary requests	Requête principale et requêtes à titre subsidiaire	64
1.1	Zulässigkeit	Admissibility	Recevabilité	64
1.2	Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	65
H.	Beweisrecht	Law of evidence	Droit de la preuve	65
1.	Fragen der Beweiskraft – Die Beweismittel waren nicht ausreichend	Probative value of evidence – evidence insufficient	Questions relatives à la force probante – Moyens de preuve insuffisants	65
2.	"Abwägung der Wahrscheinlichkeit" und anzuwendender Maßstab bei der Beweiswürdigung	"Balance of probabilities" and standard of proof	"Appréciation des probabilités" et degré de conviction de l'instance en cause	65
2.1	Offenkundige Vorbenutzung	Public prior use	Usage antérieur public	65
2.2	Offenbarungsgehalt	Content of a disclosure	Contenu d'une divulgation	66
3.	Beweislast	Burden of proof	Charge de la preuve	67
3.1	Verteilung der Beweislast	Apportioning the burden of proof	Répartition de la charge de la preuve	67

3.2	Formerfordernisse	Formal requirements	Conditions de forme	68
3.3	Umkehrung der Beweislast	Shifting the burden of proof	Déplacement de la charge de la preuve	69
<hr/>				
I.	Vertretung	Representation	Représentation	70
1.	Mündliche Ausführungen einer Begleitperson	Oral submissions by an accompanying person	Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé	70
1.1	Allgemeines	General	Généralités	70
1.2	Mündliche Ausführungen durch ehemalige Kammermitglieder	Oral submissions by former members of the boards of appeal	Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours	71
<hr/>				
J.	Entscheidungen der Organe des EPA	Decisions of EPO departments	Décisions des instances de l'OEB	72
1.	Besorgnis der Befangenheit	Suspected partiality	Soupçon de partialité	72
2.	Form der Entscheidung	Form of decisions	Forme des décisions	73
2.1	Allgemeine Fragen	General issues	Généralités	73
2.2	Entscheidungsbegründung	Reasons for the decision	Motifs d'une décision	73
2.2.1	Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ (früher Regel 68 (2) EPÜ 1973)	Non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC 2000 (former Rule 68(2) EPC 1973)	Non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE (ancienne règle 68(2) CBE 1973)	74
<hr/>				
K.	Weitere Verfahrensfragen	Other procedural questions	Autres questions de procédure	76
1.	Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ 1973	Suspension of proceedings under Rule 13(1) EPC 1973	Suspension de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE 1973	76
2.	Zustellung	Notifications	Significations	76
<hr/>				
L.	Auslegung des EPÜ	Interpretation of the EPC	Interprétation de la CBE	77
1.	Auslegung des EPÜ durch die Beschwerdekammern	Interpretation of the EPC by the boards of appeal	Interprétation de la CBE par les chambres de recours	77
1.1	Unterschiede zwischen nationalem Recht und EPÜ	Differences between national legislation and the EPC	Différences entre une législation nationale et la CBE	77
<hr/>				
VI.	VERFAHREN VOR DEM EPA	PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	PROCEDURE DEVANT L'OEB	78
<hr/>				
A.	Eingangs- und Formalprüfung	Preliminary and formalities examination	Procédure de dépôt et examen quant à la forme	78
1.	Anmeldungsunterlagen	Application documents	Pièces de la demande	78
1.1	Nachreichen von fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen	Subsequent filing of missing parts of the description or missing drawings	Production ultérieure de parties manquantes de la description ou de dessins manquants	78

B.	Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	79
1.	Sachprüfung	Substantive examination of the application	Examen quant au fond de la demande	79
1.1	Bescheid nach Artikel 94 (3) EPÜ und Regel 71 (1) EPÜ	Communications under Article 94(3) EPC and Rule 71(1) EPC	Notification au titre de l'article 94(3) CBE et de la règle 71(1) CBE	79
1.2	Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand	Amendments relating to unsearched subject-matter	Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche	79
1.3	Erlass eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ	Issue of a further communication under Article 113(1) EPC	Nouvelle notification émise au titre de l'article 113(1) CBE	81
1.4	Nichtbeantwortung des Bescheids der Prüfungsabteilung (Artikel 94 (4) EPÜ)	Failure to reply to a communication from the examining division (Article 94(4) EPC)	Absence de réponse à la notification émise par la division d'examen (article 94(4) CBE)	82
2.	Prüfungsverfahren nach Erlass der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ	Examination proceedings after issuance of the Rule 71(3) EPC communication	Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 71(3) CBE	82
2.1	Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung, wenn kein Text vorgelegt oder gebilligt wurde	Legal basis for refusing an application if no text submitted or agreed	Fondement juridique pour refuser une demande si aucun texte n'est proposé ou accepté	82
C.	Besonderheiten des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens	Special features of opposition and appeal proceedings	Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours	83
1.	Verspätetes Vorbringen	Late submission	Moyens invoqués tardivement	83
1.1	Nachweis für allgemeines Fachwissen	Proof of common general knowledge	Connaissances générales communes	83
1.2	Prüfung von neu vorgebrachten Argumenten	Consideration of new arguments	Examen de nouveaux arguments	84
2.	Beitritt	Intervention	Intervention	85
3.	Artikel 115 EPÜ	Article 115 EPC	Article 115 CBE	85
D.	Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	85
1.	Übertragung der Einsprechendenstellung	Transfer of opponent status	Transmission de la qualité d'opposant	85
1.1	Formerfordernisse	Formal requirements	Exigences de forme	85
1.2	Rechtswirksamkeit der Übertragung	Validity of transfer	Validité de la transmission	86
2.	Formanforderungen an den Einspruch – Identität des Einsprechenden	Formal requirements for opposition – identity of opponent	Exigences de forme auxquelles doit satisfaire une opposition – identité de l'opposant	87
3.	Substanziierung des Einspruchs	Substantiation of opposition	Fondement de l'opposition	88
4.	Änderungen im Einspruchsverfahren	Amendments in opposition proceedings	Modifications apportées dans la procédure d'opposition	89

5.	Kostenverteilung	Apportionment of costs	Répartition des frais de procédure	90
5.1	Grundsatz der Kostentragung	Principle that each party must bear its own costs	Principe de la répartition des frais	90
5.2	Billigkeit einer anderweitigen Kostenverteilung	Equity of a different apportionment of costs	Répartition différente des frais pour des raisons d'équité	91
5.2.1	Verspätetes Vorbringen	Late submission of documents and/or requests	Production tardive de documents et/ou de requêtes	91
5.2.2	Beeinträchtigung der rechtzeitigen und effizienten Durchführung der mündlichen Verhandlung	Interference with the punctual and efficient conduct of oral proceedings	Entrave au bon déroulement de la procédure orale dans les délais	92
E.	Beschwerdeverfahren	Appeal procedure	Procédure de recours	94
1.	Übergangsbestimmungen – allgemeine Prinzipien	Transitional provisions – general principles	Dispositions transitoires – principes généraux	94
2.	Prüfungsumfang	Extent of scrutiny	Etendue de l'examen	95
2.1	Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	Binding effect of requests – no reformatio in peius	Caractère obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in pejus	95
2.2	Gegenstandsprüfung	Subject-matter under examination	Objet examiné	95
2.3	Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings	Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	96
2.4	Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen	Review of first-instance discretionary decisions	Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation	97
3.	Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	Filing and admissibility of the appeal	Formation et recevabilité du recours	97
3.1	Übergangsbestimmungen	Transitional provisions	Dispositions transitoires	97
3.2	Beschwerdefähige Entscheidung	Appealable decisions	Décisions susceptibles de recours	97
3.2.1	Entscheidungen	Decisions	Décisions	97
3.2.2	Zwischenentscheidungen	Interlocutory decisions	Décisions intermédiaires	97
3.3	Zuständige Beschwerdekammer	Board competent to hear a case	Chambre de recours compétente	98
3.4	Beschwerdeberechtigung	Entitlement to appeal	Personnes admises à former un recours	98
3.4.1	Materielle Beschwerdeberechtigung	Party adversely affected	Partie déboutée	98
3.4.2	Formelle Beschwerdeberechtigung	Formal aspects	Conditions de forme	99
3.5	Form und Frist der Beschwerde	Form of and time limit for appeal	Forme et délai du recours	100
3.5.1	Form und Inhalt der Beschwerdeschrift	Form and content of notice of appeal	Forme et contenu de l'acte de recours	100
3.5.2	Fristgerechte Einlegung der Beschwerde	Appeal filed within the time limit	Introduction du recours dans les délais	100

3.6	Beschwerdebegründung	Statement of grounds of appeal	Mémoire exposant les motifs du recours	101
3.6.1	Allgemeine Grundsätze	General principles	Principes généraux	101
3.6.2	Ausnahmen von diesen Grundsätzen	Exceptions to these principles	Exceptions à ces principes	102
4.	Abschluss des Entscheidungsfindungsprozesses	Conclusion of the decision-making process	Clôture du processus décisionnel	102
4.1	Abschluss der sachlichen Debatte	Closure of the substantive debate	Clôture des débats sur le fond	102
5.	Zurückverweisung an die erste Instanz	Remittal to the department of first instance	Renvoi à la première instance	103
6.	Bindungswirkung	Binding effect	Autorité des décisions	104
6.1	Allgemeine Grundsätze	General principles	Principes généraux	104
7.	Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	Petition for review under Article 112a EPC	Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE	105
7.1	Allgemeines	General	Généralités	105
7.2	Übergangsbestimmungen	Transitional provisions	Dispositions transitoires	105
7.3	Regel 106 EPÜ	Rule 106 EPC	Règle 106 CBE	106
7.4	Inhalt des Antrags auf Überprüfung gemäß Regel 107 EPÜ	Contents of the petition for review in accordance with Rule 107 EPC	Contenu de la requête en révision conformément à la règle 107 CBE	107
7.5	Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung gemäß Regel 109 EPÜ	Procedure in dealing with petitions for review in accordance with Rule 109 EPC	Procédure en cas de requête en révision conformément à la règle 109 CBE	108
7.6	Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ	Fundamental violation of Article 113 EPC	Violation fondamentale de l'article 113 CBE	108
7.7	Sonstige schwerwiegende Verfahrensmängel	Any other fundamental procedural defect	Autre vice fondamental de procédure	112
8.	Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren	Filing of amended claims in appeal proceedings	Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	113
8.1	Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung	Amendments after arrangement of oral proceedings	Modifications après fixation de la date de la procédure orale	113
8.2	Mehrseitiges Beschwerdeverfahren – von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Anträge	Inter partes appeals – requests not examined by the opposition division	Recours inter partes – requêtes non examinées par la division d'opposition	113
8.3	Mehrseitiges Beschwerdeverfahren – im Einspruchsverfahren zurückgenommener Antrag	Inter partes appeals – request withdrawn before the opposition division	Recours inter partes – retrait d'une requête devant la division d'opposition	115
8.4	Wiederaufnahme breiterer Ansprüche im Beschwerdeverfahren	Reinstating broader claims in appeal proceedings	Rétablissement de revendications plus larges au cours de la procédure de recours	116
8.5	Abwesenheit des Anmelders in der mündlichen Verhandlung	Absence of the applicant from oral proceedings	Absence du demandeur lors de la procédure orale	117
9.	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	Reimbursement of appeal fees	Remboursement de la taxe de recours	118
9.1	Allgemeines	General issues	Généralités	118

9.2	Wesentlicher Verfahrensmangel	Substantial procedural violation	Vice substantiel de procédure	119
9.2.1	Anspruch auf rechtliches Gehör	Right to be heard	Droit d'être entendu	119
9.2.2	Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	Inadequate reasons given in the decision at first instance	Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance	122
9.2.3	Weitere Einzelfälle	Miscellaneous other cases	Autres cas isolés	124
<hr/>				
VII.	VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN	DISCIPLINARY BOARD	PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	127
<hr/>				
1.	Beschwerden gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission und des Prüfungssekretariats	Appeals against decisions of the Examination Board and the Examination Secretariat	Recours contre les décisions du jury et du secrétariat d'examen	127
<hr/>				
1.1	Sachliche Überprüfung der Notengebung	Objective review of the marks awarded	Vérification objective de la notation	127
<hr/>				
VIII.	DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE	THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY	L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT	128
<hr/>				
1.	Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt	The EPO as designated or elected Office	L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu	128
<hr/>				
1.1	Verfahrenssprache	Language of the proceedings	Langue de la procédure	128
<hr/>				
	ANLAGEN	ANNEXES	ANNEXES	
<hr/>				
	ANLAGE 1 Im Rechtsprechungsbericht 2008 behandelte Entscheidungen	ANNEX 1 Decisions discussed in the Case Law Report for 2008	ANNEXE 1 Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2008	130
<hr/>				
	ANLAGE 2 Zitierte Entscheidungen	ANNEX 2 Cited decisions	ANNEXE 2 Décisions citées	143
<hr/>				
	ANLAGE 3 Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 2008 und 2009, die in der Sonderausgabe besprochen wurden	ANNEX 3 Headnotes to decisions delivered in 2008 and 2009 and discussed in the special edition	ANNEXE 3 Sommaires des décisions des années 2007 et 2008 qui ont été commentées dans l'édition spéciale	148
<hr/>				
	ANLAGE 4 Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	ANNEX 4 Referrals to the Enlarged Board of Appeal	ANNEXE 4 Questions soumises à la Grande Chambre de recours	151
<hr/>				

VORWORT des Vizepräsidenten

Im Jahr 2008 haben die Beschwerdekammern 1 849 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 2008 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 2008. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im Amtsblatt des Europäischen Patentamts bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anlage beigefügt.

Seit dem 13. Dezember 2007 ist die revidierte Fassung des Übereinkommens (EPÜ 2000) in Kraft. Im Einklang mit der seit diesem Zeitpunkt in den Veröffentlichungen des Amtes geltenden Zitierweise bezieht sich "EPÜ 1973" auf die vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 geltende Fassung des EPÜ. "EPÜ" bezieht sich auf das EPÜ 2000.

Diese Publikation soll, wie in den vergangenen Jahren, mit ihrem systematischen Aufbau dem Leser den Zugang zu den neuen Entwicklungen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern. Das bewährte Konzept, die Rechtsprechung systematisch gegliedert durch kurze Zusammenfassungen ausgewählter Entscheidungen zu präsentieren, wurde beibehalten.

Mein Dank gilt den Mitarbeitern unseres Wissenschaftlichen Dienstes (R. 3.0.30), die diesen Bericht mit großem Engagement erstellt haben. Ich danke auch den Übersetzern des EPA, ohne deren Kooperationsbereitschaft und tatkräftigen Einsatz eine gleichzeitige Veröffentlichung in den drei Amtssprachen nicht möglich gewesen wäre, und auch all den anderen Mitarbeitern des EPA, die durch ihre Unterstützung zum Zustandekommen dieser Veröffentlichung beigetragen haben.

Ich wünsche allen Lesern eine gewinnbringende Lektüre.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

In 2008, the boards of appeal settled 1 849 cases. The first part of the present case law report describes board of appeal activities and gives various statistics. The second part summarises the case law developed in 2008. Annexed to the report are the headnotes of decisions scheduled for publication in the Official Journal of the European Patent Office.

On 13 December 2007, the revised version of the European Patent Convention (EPC 2000) entered into force. In keeping with the citation style that has applied in Office publications since then, "EPC 1973" here refers to the version applicable before EPC 2000 came into force, while "EPC" on its own means EPC 2000.

As in the past, the present report is intended to facilitate access, through its systematic approach, to the new developments in the boards' case law. The same proven format has been used: dividing the case law into topics, then illustrating each by short summaries of selected decisions.

My special thanks go to the members of our Legal Research Service (D. 3.0.30) who with great commitment have produced the present report. They also go to the EPO Language Service, without whose energetic co-operation simultaneous publication in all three official languages would not have been possible, and to all the other EPO staff who have helped produce the present publication.

I hope that all those who read the report will find it useful.

Peter Messerli
Vice-President DG 3
Chairman of the Enlarged Board of Appeal

AVANT-PROPOS du Vice-Président

En 2008, les chambres de recours de l'OEB ont clos 1 849 affaires. Dans sa première partie, le présent rapport de jurisprudence rend compte des activités des chambres de recours, données statistiques à l'appui. Dans sa deuxième partie, il donne une vue d'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours en 2008. Les sommaires des décisions qu'il est prévu de publier au Journal officiel de l'Office européen des brevets figurent en annexe au présent rapport.

Le texte révisé de la Convention (CBE 2000) est en vigueur depuis le 13 décembre 2007. Conformément au mode de citation retenu depuis cette date dans les publications de l'Office, "CBE 1973" renvoie au texte de la CBE applicable avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000. "CBE" se réfère à la CBE 2000.

Comme dans le passé, la présente publication vise à faciliter l'accès aux nouveaux développements de la jurisprudence des chambres de recours grâce à une approche systématique de celle-ci. Ayant fait ses preuves, la présentation des éditions précédentes a été conservée, avec la répartition de la jurisprudence par thèmes, puis l'illustration de chacun de ces thèmes par de brefs résumés de décisions sélectionnées.

Mes remerciements s'adressent particulièrement aux membres de notre service de Recherche juridique (S 3.0.30), qui ont travaillé avec un grand engagement à la rédaction du présent rapport. Je remercie aussi le service linguistique de l'OEB, dont la coopération dynamique a permis la parution du présent rapport simultanément dans les trois langues officielles, ainsi que tous les agents de l'OEB qui ont contribué à produire cette publication.

Je souhaite à tous une lecture enrichissante.

Peter Messerli
Vice-Président DG 3
Président de la Grande Chambre de recours

RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2008

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2008

1. Einleitung

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2008 ist den Tabellen des Abschnitts 2 und den weiteren Angaben in Abschnitt 3 zu entnehmen. Über die **allgemeinen Entwicklungen in der Generaldirektion 3** und die von ihr betreuten **Informationsprodukte** wird in den Abschnitten 4 bis 6 berichtet. Die **Rechtsprechung** der Beschwerdekammern im Jahr 2008 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe des Amtsblatts EPA.

2. Statistik

BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2008

PART I

BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 2008

1. Introduction

For **statistics** on the appeal procedure in 2008, see the tables in Section 2 below, together with the further information given in Section 3. **General developments in Directorate-General 3**, and the **information products** available, are described in Sections 4 to 6. For the boards' **case law** in 2008 see Part II.

2. Statistics

LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2008

PREMIERE PARTIE

ACTIVITES DES CHAMBRES DE RECOURS EN 2008

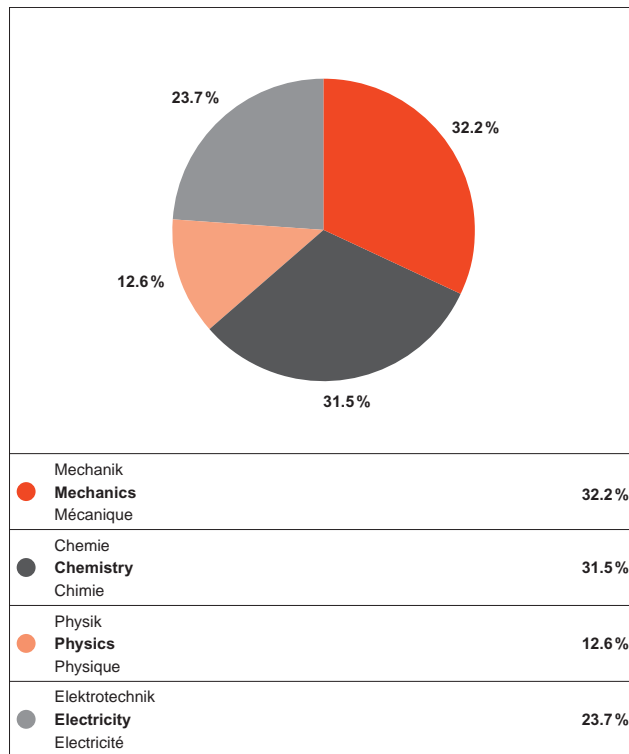
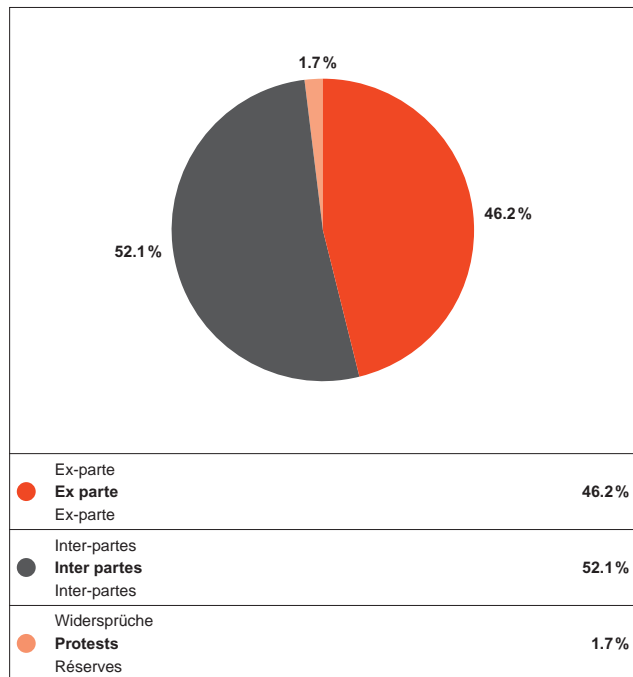
1. Introduction

Les **données statistiques** relatives aux procédures de recours en 2008 ressortent des tableaux figurant au point 2 et des indications fournies par ailleurs au point 3. Les points 4 à 6 présentent **l'évolution générale au sein de la Direction générale 3** ainsi que les **produits d'information** gérés par celle-ci. La **jurisprudence** des chambres de recours en 2008 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale.

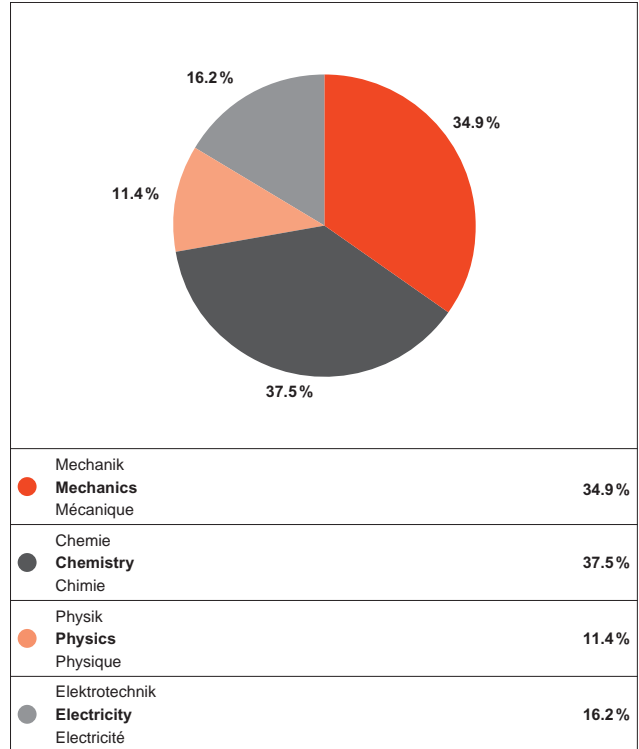
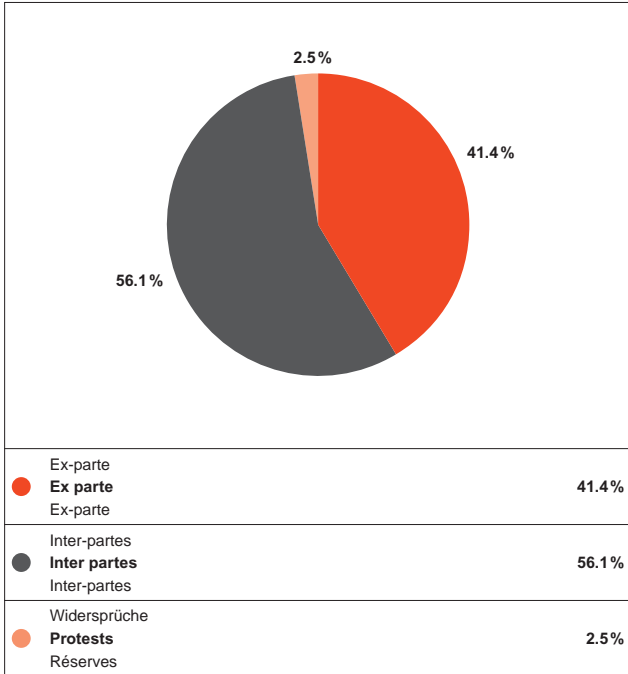
2. Statistiques

			Eingänge New cases Nouveaux cas		Erledigungen Settled Dossiers réglés		Anhängig Pending En instance	
			2008	2007	2008	2007	31.12.2008	
Große Beschwerdekammer	Enlarged Board of Appeal	Grande Chambre de recours	15	2	4	3	14	
Vorlagen	Referrals	Saisines	4	2	1	3	6	
Anträge auf Überprüfung	Petitions for review	Requête en révision	11	0	3	0	8	
Juristische Beschwerdekammer	Legal Board of Appeal	Chambre de recours juridique	18	15	13	21	18	
Technische Beschwerdekammern	Technical boards of appeal	Chambres de recours techniques	2 403 100.0%	2 090 100.0%	1 782 100.0%	1 661 100.0%	4 823 100.0%	
<i>Prüfungsverfahren (Ex-parte)</i>	<i>Examination procedure (ex parte)</i>	<i>Procédure d'examen (Ex-parte)</i>	1 110 46.2%	913 43.7%	738 41.4%	673 40.5%	2 160 44.8%	
<i>Einspruchsverfahren (Inter-partes)</i>	<i>Opposition procedure (inter partes)</i>	<i>Procédure d'opposition (Inter-partes)</i>	1 252 52.1%	1 136 54.4%	999 56.1%	947 57.0%	2 643 54.8%	
<i>Widersprüche</i>	<i>Protests</i>	<i>Réserves</i>	41 1.7%	41 1.9%	45 2.5%	41 2.5%	20 0.4%	
Mechanik	Mechanics	Mécanique	773 32.2%	681 32.6%	621 34.9%	567 34.1%	1 368 28.4%	
Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	189	158	172	166	277	
Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	570	509	435	384	1 085	
Widersprüche	Protests	Réserves	14	14	14	17	6	
Chemie	Chemistry	Chimie	757 31.5%	715 34.2%	669 37.5%	632 38.1%	1 674 34.7%	
Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	221	204	216	190	462	
Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	518	491	433	425	1 199	
Widersprüche	Protests	Réserves	18	20	20	17	13	
Physik	Physics	Physique	304 12.6%	274 13.1%	203 11.4%	193 11.6%	598 12.4%	
Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	220	208	131	127	443	
Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	81	64	70	61	154	
Widersprüche	Protests	Réserves	3	2	2	5	1	
Elektrotechnik	Electricity	Electricité	569 23.7%	420 20.1%	289 16.2%	269 16.2%	1 183 24.5%	
Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	480	343	219	190	978	
Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	83	72	61	77	205	
Widersprüche	Protests	Réserves	6	5	9	2	0	
Disziplinarkammer	Disciplinary Board of Appeal	Chambre disciplinaire	28	46	50	17	24	
SUMME	TOTAL	TOTAL	2 464	2 153	1 849	1 702	4 879	

Eingänge 2008
New cases 2008
 Nouveaux cas 2008



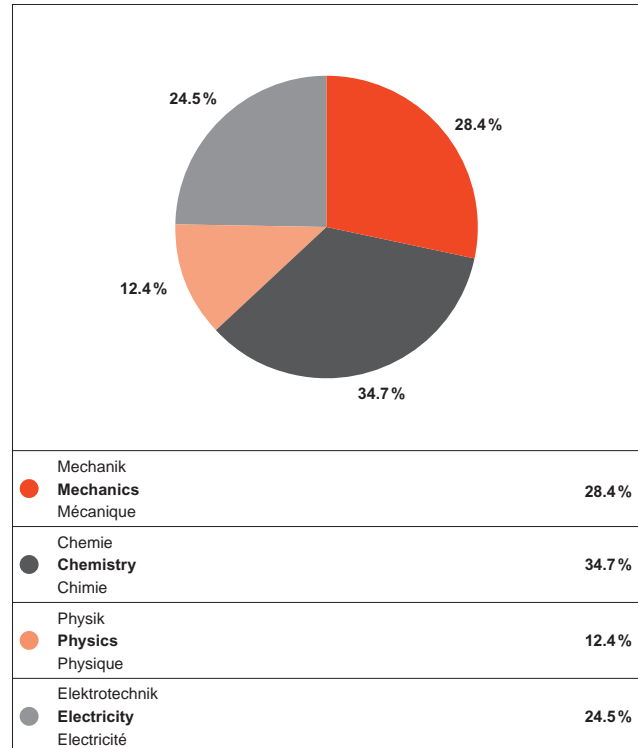
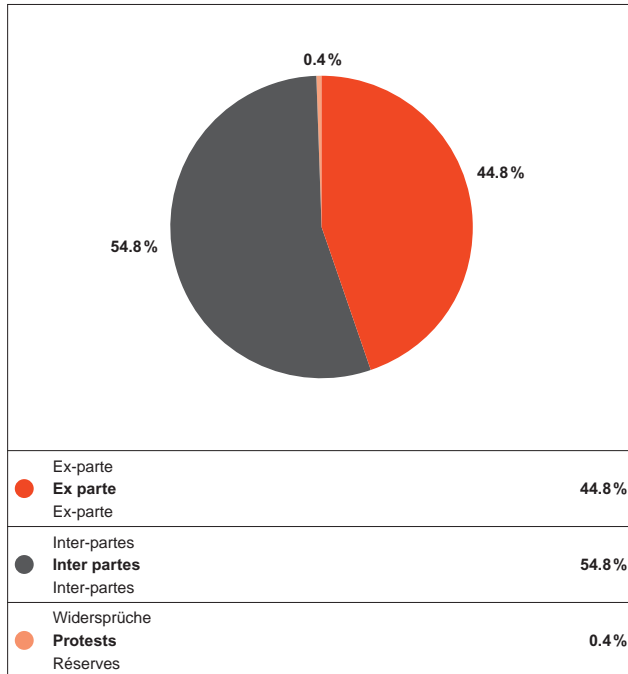
Erledigungen 2008
Settled cases 2008
 Dossiers réglés 2008



Anhängige Verfahren 31.12.2008

Appeals pending 31.12.2008

Procédures en instance 31.12.2008

**3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern****3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer****3.1.1 Vorlagen an die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ**

Die Große Beschwerdekammer wurde im Berichtszeitraum mit vier neuen Vorlageverfahren befasst (2007: 2) und brachte eines zum Abschluss (2007: 3).

In **G 2/06** entschied die Große Kammer, dass Regel 28 c) EPÜ (die frühere Regel 23d c) EPÜ 1973) die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse verbietet, die zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn dieses Verfahren nicht Teil der

3. More about the boards' activities**3.1 Proceeding before the Enlarged Board of Appeal****3.1.1 Referrals to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC**

In 2008 there were four new referrals to the Enlarged Board of Appeal (2007: two) and one case was settled (2007: three).

In **G 2/06** the Enlarged Board decided that Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC 1973) forbade the patenting of claims relating to products which at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which those products were derived, even if that method was not part of the claims. It was of no relevance that after the filing date the same products could

3. Autres informations concernant les activités des chambres de recours**3.1 Procédures devant la Grande Chambre de recours****3.1.1 Saisines de la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112 CBE**

En 2008, la Grande Chambre de recours a été saisie à quatre reprises (deux fois en 2007), et a réglé une affaire (trois en 2007).

Dans l'affaire **G 2/06**, la Grande Chambre a jugé que la règle 28c) CBE (anciennement 23quinquies c)) CBE 1973 interdit de breveter des revendications portant sur des produits qui ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. Il est sans

Ansprüche ist. Dabei ist es nicht von Bedeutung, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung menschlicher Embryonen umfasst.

In ihrer Entscheidungsbegründung gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass die Gesetzgeber (sowohl der Gesetzgeber der Ausführungsordnung zum EPÜ als auch der Gesetzgeber der Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998) Erfindungen wie die dieser Vorlage zugrunde liegende von der Patentierbarkeit ausschließen wollten und dass sie dabei nicht über Artikel 53 a) EPÜ und das TRIPS-Übereinkommen hinausgegangen sind.

Zur Frage der Anwendbarkeit von Regel 28 c) EPÜ befand die Große Kammer, dass diese auf alle anhängigen Anmeldungen anzuwenden ist, auch auf solche, die vor dem Inkrafttreten der Regel eingereicht wurden. Den Antrag, die Fragen zur Auslegung der Regel 28 c) EPÜ dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vorzulegen, wies sie als unzulässig zurück.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind sieben Vorlagen bei der Großen Beschwerdekammer anhängig.

Unter dem Aktenzeichen **G 3/08** hat die Amtspräsidentin der Großen Beschwerdekammer verschiedene Fragen vorgelegt, die das Patentierungsverbot von Computerprogrammen als solchen betreffen (Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ). Eine davon ist, ob ein Computerprogramm nur dann als Computerprogramm als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden kann, wenn es ausdrücklich als Computerprogramm beansprucht wird.

Weitere Fragen zielen darauf ab, ob ein Anspruch das Patentierungsverbot allein schon dadurch überwinden kann, dass ausdrücklich die Verwendung eines Computers oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird, ob ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen muss, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs

be obtained without having to resort to a method necessarily involving the destruction of human embryos.

In its reasoning the Enlarged Board concluded that the legislators (those of the Implementing Regulations and those of Directive 98/44/EC of 6 July 1998) wanted to exclude inventions such as the one underlying the referral from patentability, and that in so doing they had remained within the scope of Article 53(a) EPC and of the TRIPS Agreement.

On the question of the applicability of Rule 28(c) EPC the Enlarged Board answered that the rule applied to all pending applications, including those filed before it entered into force. The request to refer questions of interpretation of Rule 28(c) EPC to the European Court of Justice (ECJ) for a preliminary ruling was rejected as inadmissible.

At the time of publication, there were seven referrals pending before the Enlarged Board of Appeal.

In **G 3/08** the President referred a number of questions concerning the exclusion from patentability of computer programs as such (Article 52(2)(c) and (3) EPC). One is whether a computer program can only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program.

Further issues are whether a claim can avoid exclusion merely by explicit mention of the use of a computer or computer-readable data storage medium, whether a claimed feature must cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to a claim's technical character, and whether the activity of programming a computer necessarily involves technical considerations.

importance qu'après la date de dépôt, les mêmes produits puissent être obtenus sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains.

Dans ses motifs, la Grande Chambre a conclu que les législateurs (du règlement d'exécution de la CBE et de la Directive 98/44/CE du 6 juillet 1998) voulaient exclure de la brevetabilité les inventions du type de celle dont il s'agissait dans la saisine, et que ce faisant, ils sont restés dans le champ d'application de l'article 53a) CBE et de l'Accord sur les ADPIC.

S'agissant de l'applicabilité de la règle 28c) CBE, la Grande Chambre a répondu qu'elle s'applique à toutes les demandes en instance, y compris celles déposées avant l'entrée en vigueur de la règle. La requête visant à soumettre des questions d'interprétation de la règle 28c) CBE à la Cour de justice européenne, aux fins d'une décision préjudicielle, a été rejetée comme irrecevable.

A l'heure où nous publions, sept saisines sont en instance devant la Grande Chambre de recours.

Dans l'affaire **G 3/08**, la Présidente a soumis une série de questions relatives à l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur considérés en tant que tels (article 52(2)c) et (3) CBE). La saisine pose notamment la question de savoir si un programme d'ordinateur ne peut être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur.

La Grande Chambre devra également déterminer si une revendication peut échapper à l'exclusion en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur, si une caractéristique revendiquée doit produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication, et si l'activité

zu leisten, und ob die Tätigkeit des Programmierens eines Computers notwendigerweise technische Überlegungen erfordert.

Bei den Vorlagen der Beschwerdekammern geht es in **G 1/07** um Verfahren zur chirurgischen Behandlung und dabei unter anderem darum, ob ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren zu diagnostischen Zwecken, das einen Schritt umfasst oder einschließt, der einen physischen Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper darstellt, nach Artikel 52 (4) EPÜ 1973 als ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers vom Patentschutz auszuschließen ist, wenn dieser Schritt nicht an sich darauf gerichtet ist, Leben und Gesundheit zu erhalten.

G 2/07 betrifft ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, und in diesem Zusammenhang die Frage, ob ein solches Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ 1973 entgeht, nur weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches technisches Merkmal enthält. Dieses Verfahren wurde mit **G 1/08** verbunden, das sich mit demselben Thema befasst.

In **G 2/08** wurde die Große Beschwerdekammer unter anderem mit folgenden Fragen befasst: Wenn die Verwendung eines bestimmten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit bereits bekannt ist, kann dieses bekannte Arzneimittel dann gemäß den Bestimmungen der Artikel 53 c) und 54 (5) EPÜ zur Verwendung bei einer anderen, neuen und erfinderischen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert werden? Wenn diese Frage bejaht wird, kann auch dann ein Patent erteilt werden, wenn das einzige neue Merkmal der Behandlung eine neue und erfinderische Dosierungsform ist?

G 4/08 bezieht sich auf die Frage, ob ein Anmelder, dessen PCT-Anmeldung in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase

Turning to referrals from the boards, in **G 1/07** the questions concern methods for treatment by surgery and whether, inter alia, a claimed imaging method for a diagnostic purpose, which comprises or encompasses a step consisting in a physical intervention practised on the human or animal body, is to be excluded from patent protection as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 52(4) EPC 1973 if such a step does not per se aim at maintaining life and health.

G 2/07 relates to a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants, and the question is whether such a process escapes the exclusion of Article 53(b) EPC 1973 merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature. This referral has been consolidated with **G 1/08**, which deals with the same issue.

In **G 2/08** the questions referred to the Enlarged Board include the following: where use of a particular medicament to treat a particular illness is already known, can this known medicament be patented under the provisions of Articles 53(c) and 54(5) EPC for use in a different, new and inventive treatment by therapy of the same illness? If the answer is yes, is such patenting also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime?

G 4/08 concerns the issue of whether an applicant whose PCT application has been filed and published in an official language of the EPO can, on entry into the regional phase before the EPO, file a

consistant à programmer un ordinateur implique nécessairement des considérations d'ordre technique.

Quant aux saisines par les chambres de recours. L'affaire **G 1/07** porte sur les méthodes de traitement chirurgical et la question de savoir si, notamment, une revendication relative à une méthode d'imagerie aux fins de diagnostic, et qui comprend ou englobe une étape consistant en une intervention physique appliquée au corps humain ou animal, doit être exclue de la protection par brevet en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au titre de l'article 52(4) CBE 1973, dans le cas où une telle étape ne vise pas en soi à maintenir le patient en vie ou en bonne santé.

L'affaire **G 2/07** concerne un procédé non microbiologique de production de plantes comprenant des étapes de croisement et de sélection de plantes. Il s'agit de déterminer si un tel procédé échappe à la non-brevetabilité au titre de l'article 53b) CBE 1973 uniquement parce qu'une étape ultérieure ou une partie des étapes de croisement et de sélection qui forment ce procédé comprennent une caractéristique supplémentaire de nature technique. Cette saisine et l'affaire **G 1/08**, qui traite de la même question ont été jointes.

Dans l'affaire **G 2/08**, les questions suivantes ont notamment été soumises à la Grande Chambre : lorsque l'utilisation d'un médicament particulier pour traiter une maladie particulière est déjà connue, ce médicament connu peut-il être breveté, en vertu des dispositions des articles 53c) et 54(5) CBE, pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent, nouveau et inventif de la même maladie ? S'il est répondu par l'affirmative, un brevet peut-il être délivré lorsque l'unique caractéristique nouvelle du traitement réside dans un régime de dosage nouveau et inventif ?

L'affaire **G 4/08** porte sur la question de savoir si un demandeur dont la demande PCT a été déposée et publiée dans une langue officielle de l'OEB peut, dès l'entrée dans la phase régionale devant

vor dem EPA deren Übersetzung in eine andere Amtssprache einreichen kann, die damit ab diesem Zeitpunkt als Verfahrenssprache gilt.

In **G 1/09** geht es um die Frage, ob eine von der Prüfungsabteilung zurückgewiesene Anmeldung noch bis zum Ablauf der Frist für die Einlegung einer Beschwerde anhängig ist, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist.

3.1.2 Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ

Infolge der Änderungen zum EPÜ 2000 räumt Artikel 112a EPÜ nun Beteiligten, die durch eine Entscheidung einer Beschwerdekammer beschwert sind, die Möglichkeit ein, einen Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer zu stellen, wenn das Beschwerdeverfahren mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war oder eine Straftat die Entscheidung beeinflusst haben könnte. Bis Juni 2009 wurden 21 Überprüfungsanträge gestellt; zwei davon wurden zurückgenommen. Zum gleichen Zeitpunkt waren noch sieben Fälle anhängig; keiner der entschiedenen Fälle war erfolgreich.

3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Von den **erledigten einseitigen Beschwerden** wurden 64 % nach einer **materiellrechtlichen Prüfung** entschieden, d. h. die Verfahren erledigten sich nicht auf andere Weise wie Unzulässigkeit oder Rücknahme der Beschwerde, Rücknahme der Anmeldung usw. In diesen 470 Fällen führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 224 Fälle (47,7 %)
- Erteilung des Patents angeordnet: 104 Fälle (22,1 %)
- Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 120 Fälle (25,6 %)
- Zurückweisung der Beschwerde: 246 Fälle (52,3 %).

translation of the application into another official language which then becomes the language of the proceedings.

G 1/09 is concerned with the question whether an application refused by the examining division remains pending until expiry of the time limit for filing an appeal where no appeal has been filed.

3.1.2 Petition for review under Article 112a EPC

Following the changes made under EPC 2000, Article 112a EPC allows parties adversely affected by a decision of the boards of appeal to file a petition for review by the Enlarged Board on the grounds that a fundamental procedural defect occurred in the appeal proceedings or that a criminal act may have had an impact on the decision. Up to June 2009, 21 petitions had been filed, two of which have been withdrawn. At the same time, there were seven cases pending; none of the decided cases was successful.

3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

64% of **ex parte cases** were settled after **substantive legal review**, i.e. not terminated through rejection as inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcome of these 470 cases was as follows:

- appeal successful in whole or in part: 224 cases (47.7%)
- grant of patent ordered: 104 cases (22.1%)
- resumption of examination proceedings ordered: 120 cases (25.6%)
- appeal dismissed: 246 cases (52.3%).

l'OEB, déposer une traduction de la demande dans une autre langue officielle avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure.

La décision **G 1/09** traite de la question de savoir si une demande rejetée par la division d'examen demeure en instance jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé.

1.1.2 Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE

A la suite des modifications apportées au titre de la CBE 2000, l'article 112bis CBE permet à toute partie aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit de présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours au motif que la procédure de recours a été entachée d'un vice fondamental de procédure ou qu'une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision. Jusqu'en juin 2009, 21 requêtes ont été présentées, dont deux ont été retirées. A ce jour, sept cas sont en instance ; aucune des affaires déjà décidées n'a donné lieu à une révision.

3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

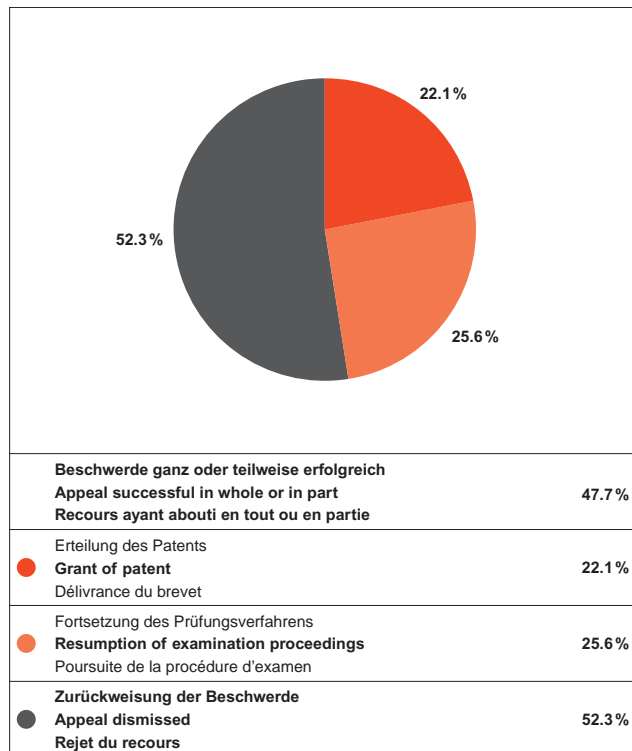
En ce qui concerne les **recours réglés intéressant une seule partie**, 64 % ont été **tranchés à l'issue d'un examen au fond**, et n'ont donc pas été réglés d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, retrait de la demande, etc.). Dans ces 470 cas, la procédure de recours a donné lieu au résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 224 cas (47,7 %)
- la délivrance du brevet a été ordonnée dans 104 cas (22,1 %)
- la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 120 cas (25,6 %)
- rejet du recours : 246 cas (52,3 %).

Erledigte einseitige Beschwerden nach einer materiellrechtlichen Prüfung

Ex parte cases settled after substantive legal review

Recours intéressant une seule partie tranchés à l'issue d'un examen au fond



Von den erledigten **zweiseitigen Beschwerden** wurden 74 % nach einer **materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 743 Fällen führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

- Ganzer oder teilweiser Erfolg: 456 Fälle (61,4 %). Diese Verfahren endeten mit
 - der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 24 Fälle (3,2 %),
 - der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang: 156 Fälle (21,0 %),
 - dem Widerruf des Patents: 193 Fälle (26,0 %) und
 - der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 83 Fälle (11,2 %).
- Zurückweisung der Beschwerde: 287 Fälle (38,6 %).

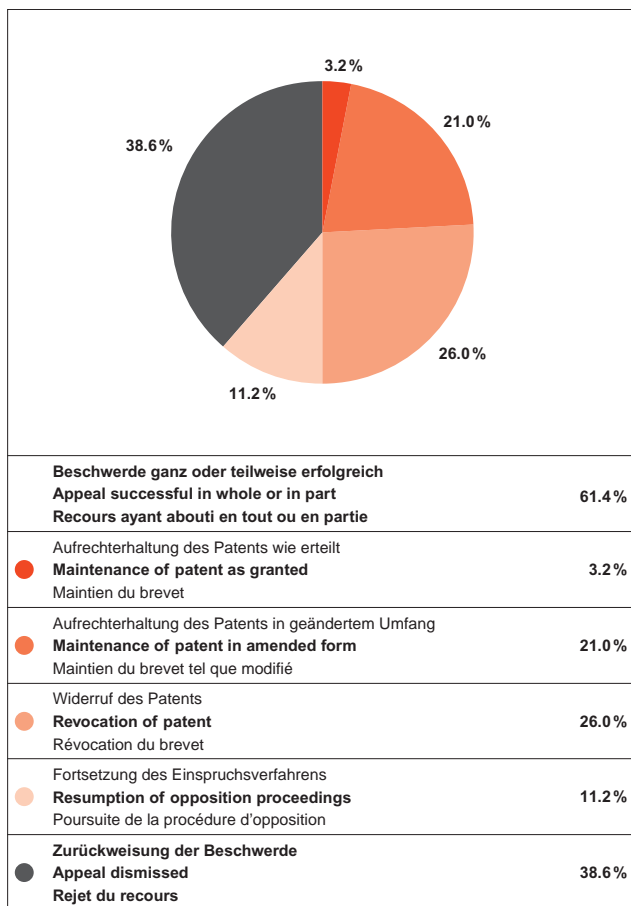
Of **inter partes cases**, 74% were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 743 cases was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

- appeal successful in whole or in part: 456 cases (61.4%), ending in
 - maintenance of patent as granted: 24 cases (3.2%)
 - maintenance of patent in amended form: 156 cases (21.0%)
 - revocation of patent: 193 cases (26.0%)
 - resumption of opposition proceedings: 83 cases (11.2%).
- appeal dismissed: 287 cases (38.6%).

En ce qui concerne **les recours réglés opposant deux parties**, 74 % ont été **tranchés à l'issue d'un examen au fond**. Dans ces 743 cas, la procédure de recours a donné lieu au résultat suivant (il n'est pas fait de distinction entre les recours formés par le titulaire du brevet et ceux formés par l'opposant) :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 456 cas (61,4 %). Ces procédures ont conduit
 - au maintien du brevet tel que délivré dans 24 cas (3,2 %)
 - au maintien du brevet tel que modifié dans 156 cas (21,0 %),
 - à la révocation du brevet dans 193 cas (26 %) et
 - à la poursuite de la procédure d'opposition dans 83 cas (11,2 %).
- rejet du recours : 287 cas (38,6 %).

Erledigte zweiseitige Beschwerden nach einer materiellrechtlichen Prüfung
Inter partes cases settled after substantive legal review
 Recours opposant deux parties tranchés à l'issue d'un examen au fond



3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

3.3.1 Eingänge 2008

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 28 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3.2 Erledigungen 2008

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 50 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3.3 Anhängige Verfahren am 31. Dezember 2008

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 24 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3 Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal

3.3.1 New cases 2008

- re European qualifying examination: 28 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3.2 Cases settled 2008

- re European qualifying examination: 50 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3.3 Cases pending on 31 December 2008

- re European qualifying examination: 24 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

3.3.1 Recours reçus en 2008

- concernant l'examen européen de qualification : 28 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.2 Affaires réglées en 2008

- concernant l'examen européen de qualification : 50 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2008

- concernant l'examen européen de qualification : 24 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 25 Monate (Ex-parte-Verfahren: 24 Monate; Inter-parte-Verfahren: 26 Monate).

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2008) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 2006 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 2000: 1; 2001: 0; 2002: 3; 2003: 9; 2004: 38; 2005: 154; 2006: 800.

3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 2008 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 71,5 % Englisch, zu 23,7 % Deutsch und zu 4,8 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahr 2008 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 1 173. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 67,4 %, Deutsch 24,7 % und Französisch 7,9 %.

4. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern

Am 11. Juni 2008, dem Vortag der Jahressitzung des SACEPO, trafen sich Mitglieder der Beschwerdekammern mit SACEPO-Vertretern zu ihren alljährlichen Beratungen im Rahmen der MSBA-Sitzung.

Die Beschwerdekammern empfangen mehrere hochrangige Besucher aus Mitglied- und Nichtmitgliedstaaten. Darüber hinaus nahmen Vertreter der DG 3 als Referenten an verschiedenen Seminaren und Konferenzen teil.

5. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31. Dezember 2008 die Zahl von 150 (2007: 143). 97 technische und 27 juristische Mitglieder verteilten sich auf 25 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

3.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was 25 months (ex parte: 24 months; inter partes: 26 months).

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2008) – i.e. filed in 2006 or earlier – is as follows: 2000: 1; 2001: 0; 2002: 3; 2003: 9; 2004: 38; 2005: 154; 2006: 800.

3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in appeal proceedings and protests filed in 2008 was as follows: English 71.5%, German 23.7% and French 4.8%.

A total of 1 173 oral proceedings took place in 2008, with the following language breakdown: English 67.4%, German 24.7% and French 7.9%.

4. Contacts with national courts, applicants and representatives

The annual consultative MSBA meeting between members of the boards of appeal and SACEPO representatives was held on 11 June 2008, the day before the SACEPO annual meeting.

The boards of appeal received a number of high-level visitors from contracting and non-contracting states. Representatives of DG 3 also participated as speakers in various seminars and conferences.

5. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 2008, there were 150 board of appeal chairmen and members (2007: 143). The 97 technically qualified and 27 legally qualified members were divided amongst 25 technical and one legal board.

3.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de près de 25 mois (procédures ex parte : 24 mois ; procédures inter partes : 26 mois).

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2008), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 2006 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants : 2000 : 1 ; 2001 : 0 ; 2002 : 3 ; 2003 : 9 ; 2004 : 38 ; 2005 : 154 ; 2006 : 800.

3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 71,5 % des recours formés et des réserves reçues en 2008, la langue de la procédure était l'anglais, dans 23,7 % l'allemand et dans 4,8 % le français.

En 2008, il y a eu au total 1 173 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit : anglais 67,4 %, allemand 24,7 % et français 7,9 %.

4. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés

La réunion consultative annuelle entre les membres des chambres de recours et les représentants du SACEPO a eu lieu le 11 juin 2008, la veille de la réunion annuelle du SACEPO.

Les chambres de recours ont reçu la visite d'un certain nombre de délégations de haut rang des Etats contractants et non contractants. Des représentants de la DG 3 ont également pris la parole au cours de divers séminaires et conférences.

5. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 2008, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 150 (143 en 2007). L'on dénombre 97 membres techniciens et 27 membres juristes répartis entre 25 chambres techniques et une chambre juridique.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird im Amtsblatt des EPA veröffentlicht (Beilage 1 zum ABI. EPA; Regel 12 (4) EPÜ).

Am 31. Dezember 2008 betrug der Gesamtpersonalstand 215 (31. Dezember 2007: 207).

6. Information über die neueste Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Die Bemühungen der GD 3, Informationstools für die Bereitstellung von Informationen über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern für die interessierte Öffentlichkeit zu entwickeln, werden fortgesetzt. So sind alle seit 1980 ergangenen Entscheidungen auf der Website des Amtes im Internet kostenlos zugänglich (www.epo.org). Sie können sowohl über das Aktenzeichen als auch über Suchbegriffe abgerufen werden. Zudem werden die Entscheidungen halbjährlich auf der ESPACE® LEGAL DVD herausgegeben.

Was die übrigen Informationsprodukte der GD 3 angeht, so ist für 2010 die Veröffentlichung der sechsten Ausgabe der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", einer umfangreichen Zusammenfassung der gesamten Rechtsprechung der Beschwerdekammern in den drei Amtssprachen, vorgesehen. Die "Mitteilungen der GD 3 Beschwerde", eine Sammlung, die neben den Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern bedeutende, das Beschwerdeverfahren betreffende Texte umfasst, wurde als Beilage zum Amtsblatt 1/2009 veröffentlicht.

Die Publikationen der Wissenschaftlichen Dienste der GD 3 "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" und "Europäische Nationale Patentrechtsprechung – Bericht" (erste Ausgabe) sowie die entsprechenden elektronischen Versionen auf der ESPACE® LEGAL DVD sind bei der EPA-Dienststelle in Wien erhältlich.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (Supplement 1 to OJ EPO; Rule 12(4) EPC).

The total number of DG 3 staff was 215 on 31 December 2008 (207 on 31 December 2007).

6. Information on recent board of appeal case law

DG 3's efforts to develop information tools for providing information on board of appeal case law to the public are continuing. All the decisions handed down since 1980 are available free of charge on the EPO's website (www.epo.org). They can be accessed via the reference number or via search terms. They are also available on the ESPACE® LEGAL DVD, which is published twice a year.

With respect to the other DG 3 information products, the sixth edition of the Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, a comprehensive survey of all the case law of the boards of appeal in the three languages, will be published in 2010. "Information from DG 3 Appeals", a collection comprising the boards' rules of procedure and other texts of importance for appeal proceedings, was published as a supplement to OJ EPO 1/2009.

The Legal Research Service publications "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO", "European National Patent Decisions Report" (first edition) and the equivalent electronic versions on the ESPACE® LEGAL DVD are available from the EPO sub-office in Vienna.

La composition des chambres de recours est publiée au Journal officiel de l'OEB (Supplément 1 au JO OEB ; règle 12(4) CBE).

Au 31 décembre 2008, les effectifs totaux de la DG 3 s'élevaient à 215 personnes (207 au 31 décembre 2007).

6. Informations relatives à la jurisprudence récente des chambres de recours

La DG 3 poursuit ses efforts visant à développer des outils destinés à informer le public sur la jurisprudence des chambres de recours. Toutes les décisions rendues par les chambres de recours depuis 1980 peuvent être consultées gratuitement sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org). Elles sont accessibles soit par le numéro de référence, soit par des termes de recherche. Les décisions sont par ailleurs disponibles sur le DVD ESPACE® LEGAL, qui paraît deux fois par an.

En ce qui concerne les autres produits d'information de la DG 3, la publication de la sixième édition de la Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, recueil exhaustif de toute la jurisprudence des chambres de recours dans les trois langues officielles, est prévue pour 2010. Le recueil intitulé "Communications de la DG 3 Recours", qui contient les règlements de procédure des chambres de recours ainsi que des textes importants relatifs à la procédure de recours, a été publié comme Supplément au Journal officiel 1/2009.

Les publications du service de recherche juridique, c'est-à-dire "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", le recueil des "Décisions nationales européennes en matières de brevets" (première édition) et les versions électroniques correspondantes sur le DVD ESPACE® LEGAL sont disponibles auprès de l'agence de l'OEB à Vienne.

TEIL II**RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN UND
DER GROSSEN BESCHWERDE-
KAMMER IM JAHR 2008****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Nichterfindungen nach Artikel 52 (2)
und (3) EPÜ****1.1 Computerimplementierte
Erfindungen**

Die Präsidentin des EPA hat in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ der Großen Beschwerdekammer mehrere Rechtsfragen zur Anwendung des Patentierungsverbots für Computerprogramme als solche und zu den Grenzen der Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Datenverarbeitung vorgelegt (anhängig unter **G 3/08**). In der Zusammenfassung der Vorlage heißt es, bei der Abfassung des EPÜ habe man es für besser gehalten, das Patentierungsverbot nicht gesetzlich genau zu definieren, sondern dem EPA und den einzelstaatlichen Gerichten in dieser Sache freie Hand zu lassen. Voneinander abweichende Entscheidungen der Beschwerdekammern hätten nun aber zu Ungewissheit geführt, und die von diesen Entscheidungen aufgeworfenen Fragen gelte es zu beantworten, um eine einheitliche Weiterentwicklung der Rechtsprechung auf diesem Gebiet zu ermöglichen. Es bestünden derzeit auch seitens der nationalen Gerichte und der Öffentlichkeit Bedenken, dass in einigen Kammerentscheidungen die Reichweite des Patentierungsverbots zu eng ausgelegt worden sei. Die Präsidentin des EPA stellte fest, dass bei der Harmonisierung der Praxis der Patentämter in Europa natürlich das Europäische Patentamt federführend sein sollte.

Die wichtigsten Vorlagefragen lauten:

1: Kann ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen nur dann als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, wenn es ausdrücklich als Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird?

PART II**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF APPEAL
CASE LAW 2008****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Non-inventions under Article 52(2)
and (3) EPC****1.1 Computer-implemented
inventions**

The President of the EPO, making use of her power under Article 112(1)(b) EPC, has made a referral to the Enlarged Board of Appeal on several points of law relating to the application of the exclusion of computer programs as such, and the limits of patentability in the field of computing (pending under **G 3/08**). In the summary of the referral, it was noted that, as the EPC was drafted, the feeling was that it was better not to define the exclusion precisely in law, but rather that the matter should be left in the hands of the EPO and the national courts. Nevertheless, diverging decisions of the boards of appeal had created uncertainty, and answers to the questions arising from these decisions were necessary to enable the further, harmonious development of case law in this field. There were concerns, also expressed by national courts and the public, that some decisions of the boards of appeal had given too restrictive an interpretation of the breadth of the exclusion. It was clear – stated the President of the EPO – that the European Patent Office should have the leading role in harmonising the practice of patent offices within Europe.

The main questions referred read as follows:

1: Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS
ET DE LA GRANDE CHAMBRE
DE RECOURS EN 2008****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Les non-inventions visées à
l'article 52(2) et (3) CBE****1.1 Inventions mises en œuvre par
ordinateur**

La Présidente de l'OEB, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 112(1)(b) CBE, a soumis à la Grande Chambre de recours plusieurs questions de droit concernant l'application de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que tels, ainsi que les limites de la brevetabilité dans le domaine de l'informatique (affaire en instance sous le numéro **G 3/08**). Dans le résumé de la saisine, il est indiqué que, lorsque la CBE a été rédigée, il a été jugé préférable de ne pas donner de définition juridique précise de l'exclusion et de confier à l'OEB et aux juridictions nationales le soin de traiter cette question. Néanmoins, des décisions divergentes des chambres de recours avaient créé une insécurité, et il était nécessaire de répondre aux questions soulevées par ces décisions, afin de permettre l'évolution harmonieuse de la jurisprudence dans ce domaine. D'aucuns craignaient actuellement, à l'instar des juridictions nationales et du public, que l'étendue de l'exclusion ait été interprétée de manière trop restrictive dans certaines décisions des chambres de recours. Or, a indiqué la Présidente de l'OEB, l'Office européen des brevets devrait à l'évidence frayer la voie à l'harmonisation de la pratique au sein des offices de brevets en Europe.

Les principales questions soumises dans la saisine sont les suivantes :

1 : Un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur ?

2: Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird?

3: Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten?

4: Erfordert die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen?

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

Die Vorlage **T 1374/04** (ABI. EPA 2007, 313) an die Große Beschwerdekammer betraf unter anderem die Frage, ob Regel 23d c) EPÜ 1973 (jetzt Regel 28 c) EPÜ) die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse (hier: menschliche embryonale Stammzellkulturen) verbietet, die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig die Zerstörung der menschlichen Embryonen umfasst, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist. Vor der vorlegenden Kammer hatte der Beschwerdeführer in Abrede gestellt, dass Regel 23d c) EPÜ 1973 auf die beanspruchte Erfindung anzuwenden ist, weil mit "Embryo" etwas ganz Bestimmtes gemeint sei (nach medizinischem Sprachgebrauch ein Embryo ab einem Alter von 14 Tagen).

Bei der Beantwortung dieser Frage befand die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **G 2/06** (ABI. EPA 2009, 306), dass Regel 28 c) EPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse verbietet, die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung der

2: Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Article 52(2)(c) and (3) EPC merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable data storage medium?

3: Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim?

4: Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?

B. Exceptions to patentability

1. Breaches of "ordre public" or morality

The referral from **T 1374/04** (OJ EPO 2007, 313) to the Enlarged Board of Appeal concerned inter alia the issue whether Rule 23d(c) EPC 1973 (now Rule 28(c) EPC) forbids allowing claims relating to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims. In the case before the referring board the appellant had argued against Rule 23d(c) EPC 1973 being applicable to the claimed invention by adopting a very specific meaning of "embryo" (14 days or older in accordance with usage in the medical field).

In answering the above question, the Enlarged Board of Appeal stated in its decision **G 2/06** (OJ EPO 2009, 306) that Rule 28(c) EPC forbids the patenting of claims relating to products which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived,

2 : Une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateurs peut-elle échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur ?

3 : Une caractéristique revendiquée doit-elle produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication ?

4 : L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique ?

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

La décision de saisine **T 1374/04** (JO OEB 2007, 313) portait notamment sur la question de savoir si la règle 23quinquies c) CBE 1973 (désormais règle 28c) CBE) interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits (en l'espèce : des cultures de souches embryonnaires humaines) qui, comme indiqué dans la demande, ne pouvaient être obtenus à la date de dépôt qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. Dans cette affaire, le requérant avait fait valoir que l'embryon devait s'entendre dans un sens très précis, à savoir celui d'embryons de 14 jours ou plus, conformément à l'usage médical, et que la règle 23quinquies c) CBE 1973 n'était dès lors pas applicable à l'invention revendiquée.

Dans la décision **G 2/06** (JO OEB 2009, 306), la Grande Chambre de recours a répondu que la règle 28c) CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits

menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist. In diesem Zusammenhang ist es nicht relevant, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einhergeht.

Hinsichtlich der Definition von "Embryo" stellte die Große Beschwerdekammer klar, dass diesem Begriff in Regel 28 EPÜ keine restriktive Bedeutung gegeben werden sollte, da dies die Absicht des EU- oder EPÜ-Gesetzgebers unterminiert hätte, und dass die Frage, was ein Embryo ist, eine im Zusammenhang mit der jeweiligen Patentanmeldung zu betrachtende Tatsachenfrage ist.

Regel 28 c) EPÜ ist auf alle anhängigen Anmeldungen anzuwenden, auch auf solche, die vor dem Inkrafttreten der Regel eingereicht wurden. Dass Kapitel VI (jetzt Kapitel V EPÜ 2000) mit dem Titel "Biotechnologische Erfindungen" ohne jegliche Übergangsbestimmungen in die Ausführungsordnung zum EPÜ eingefügt wurde, kann nur so verstanden werden, dass diese detaillierte Weisung zur Patentierbarkeit bzw. Nichtpatentierbarkeit in ihrer Gesamtheit auf alle damals anhängigen Anmeldungen angewandt werden sollte.

2. Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

In der Sache **T 1242/06** legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vor (Verfahren unter dem Aktenzeichen **G 1/08** anhängig):

1. Fällt ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, nur dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ, wenn diese Schritte Phänomene widerspiegeln oder Phänomene entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten könnten?

2. Falls die Frage 1 verneint wird, entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und

even if the said method is not part of the claims. In this context it is not of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to use a method necessarily involving the destruction of human embryos.

With regard to the definition of the term "embryo", the Enlarged Board explained that "embryo" was not to be given any restrictive meaning in Rule 28 EPC, as to do so would undermine the intention of the EU or EPC legislator, and that what an embryo is, is a question of fact in the context of any particular patent application.

Rule 28(c) EPC applies to all pending applications, including those filed before the entry into force of the rule. The introduction of Chapter VI (now Chapter V EPC 2000) entitled "Biotechnological inventions" into the EPC Implementing Regulations without any transitional provisions could only be taken as meaning that this detailed guidance as to what was patentable and unpatentable was to be applied as a whole to all pending applications.

2. Essentially biological processes for the production of plants or animals

In **T 1242/06** the board referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal (case pending under Ref. No. **G 1/08**):

1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention?

2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants

produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. Dans ce contexte, il est sans importance que les mêmes produits puissent être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains.

En ce qui concerne la définition du mot "embryon", la Grande Chambre a expliqué que ce terme ne doit pas être compris dans un sens restrictif à la règle 28 CBE, car une telle interprétation mettrait à mal l'intention du législateur de l'UE ou de la CBE, et que la définition de la qualité d'embryon est une question de fait dans le contexte d'une demande de brevet donnée.

La règle 28c) CBE s'applique à toutes les demandes en instance, y compris celles qui ont été déposées avant son entrée en vigueur. Le fait que le chapitre VI (désormais chapitre V), intitulé "Inventions biotechnologiques", ait été introduit dans le règlement d'exécution de la CBE sans dispositions transitoires peut uniquement être interprété en ce sens que ces instructions détaillées sur ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas doivent être appliquées dans leur intégralité à toutes les demandes en instance.

2. Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux

Dans la décision **T 1242/06**, la chambre a saisi la Grande Chambre de recours des questions suivantes (affaire en instance sous le n° **G 1/08**) :

1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux constitué d'étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux ne tombe-t-il sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE que si ces étapes reflètent des phénomènes qui pourraient se produire dans la nature sans intervention humaine ou correspondent à de tels phénomènes ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux constitué d'étapes consistant à croiser et à sélection-

Selektion von Pflanzen besteht, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ allein schon deswegen, weil es als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst?

3. Falls die Frage 2 verneint wird, welches sind die maßgeblichen Unterscheidungskriterien dafür, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maßgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusätzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung über etwas Unwesentliches hinausgeht?

Rechtsfragen, die mit den Fragen 2 und 3 weitgehend identisch sind, wurden der Großen Beschwerdekammer bereits in der Sache T 83/05 (ABI. EPA 2007, 644) vorgelegt und sind als G 2/07 anhängig. In der oben genannten Sache spielen weitere Aspekte eine Rolle, die für die Auslegung der Ausschlussbestimmung relevant sein könnten, deshalb kam es zu einer erneuten Vorlage.

Anspruch 1 des Hauptantrags betrifft ein Verfahren zur Züchtung von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Früchte erbringen. In T 320/87 (ABI. EPA 1990, 71) stellte die Kammer fest, dass die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung allein noch kein hinreichendes Kriterium dafür sei, dass das Verfahren kein "im Wesentlichen biologisches" sei. Falls diese Auslegung noch die richtige wäre, entginge der Gegenstand von Anspruch 1 nach Auffassung der Kammer dem Patentierungsverbot nicht. Der Beschwerdeführer ist jedoch der Auffassung, dass der in T 320/87 vertretene traditionelle Ansatz angesichts der Auslegungsvorschrift der Regel 26 (5) EPÜ (Regel 23 b) (5) EPÜ 1973) modifiziert werden müsse. Es ist kaum vorstellbar, dass die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" in Regel 26 (5) EPÜ so gemeint sind, dass sie sich überhaupt nicht auf Pflanzenzüchtung, sondern nur auf rein natürliche Ereignisse beziehen, die ohne menschliche Kontrolle stattfinden. Dies wäre unvereinbar mit der Formulierung "Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" und hätte außerdem die widersinnige Konsequenz,

escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?

3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

Questions corresponding largely to questions 2 and 3 were already submitted to the Enlarged Board of Appeal in T 83/05 (OJ EPO 2007, 644), pending as G 2/07. The case at issue contains further aspects of possible relevance for the interpretation of the exclusionary provision, hence the new referral.

Claim 1 of the main request relates to a method for breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content. In decision T 320/87 (OJ EPO 1990, 71), the board held that the necessity for human intervention alone was not regarded as a sufficient criterion for its not being "essentially biological". If this interpretation were still the correct one, the subject-matter of claim 1 would not, in the view of the board, escape the exclusion. However, it is the position of the appellant that the traditional approach as set out in decision T 320/87 has to be modified in the light of the interpretative provision of Rule 26(5) EPC (Rule 23b(5) EPC 1973). It is hardly conceivable that the terms "crossing" and "selection" in Rule 26(5) EPC are intended not to refer to plant breeding at all but only to purely natural events taking place without human control. This would be irreconcilable with the expression "processes for the production of plants" and would furthermore have the awkward consequence of restricting the scope of the exclusion to subject-matter which, owing to its complete lack of

tionner des végétaux échappe-t-il à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection ?

3. S'il est répondu par la négative à la question 2, quels sont les critères applicables pour distinguer les procédés non microbiologiques d'obtention de végétaux qui sont exclus de la protection par brevet en vertu de l'article 53b) CBE des procédés non exclus ? En particulier, importe-t-il de savoir en quoi réside l'essence de l'invention revendiquée et/ou si la caractéristique additionnelle de nature technique apporte une contribution non insignifiante à l'invention revendiquée ?

Des questions correspondant dans une large mesure aux questions 2 et 3 ont déjà été soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 83/05 (JO OEB 2007, 644), en instance sous le numéro G 2/07. La nouvelle saisine est motivée par le fait qu'il existe, en l'espèce, d'autres aspects susceptibles d'être pertinents pour l'interprétation de la disposition d'exclusion.

La revendication 1 selon la requête principale a pour objet un procédé d'obtention de plantes de tomates qui produisent des tomates présentant une teneur réduite en eau de végétation. Dans la décision T 320/87 (JO OEB 1990, 71), la chambre a estimé qu'à elle seule, la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas un argument suffisant pour prouver qu'un procédé n'est pas "essentiellement biologique". Si cette interprétation est toujours adéquate, l'objet de la revendication 1 n'échapperait pas à l'exclusion, selon la chambre. Le requérant estime cependant qu'il convient de modifier l'approche traditionnelle présentée dans la décision T 320/87, et ce à la lumière de l'interprétation que propose la règle 26(5) CBE (règle 23b)(5) CBE 1973). Il est difficilement concevable que les termes "croisement" et "sélection" employés à la règle 26(5) CBE soient censés se référer uniquement à des événements purement naturels se produisant sans aucun contrôle de l'homme, et non pas à l'obtention de végétaux. Ce serait incompatible avec l'expression "procédés ... d'obtention de végétaux". En outre, cela aurait pour

dass der Ausschluss auf Gegenstände beschränkt würde, die mangels jeglichen technischen Charakters ohnehin nicht als Erfindung gelten können. Die Tatsache allein, dass ein beanspruchtes Verfahren *irgendeine* Art von menschlichem Zutun voraussetzt, reicht daher – selbst im Lichte der Regel 26 (5) EPÜ – nicht aus, damit das Verfahren dem Patentierungsverbot entgeht. Entscheidend ist eher, *welche Art* von menschlichem Zutun nötig ist.

3. Medizinische Methoden

3.1 Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 53 c) EPÜ

In **T 1255/06** stellte die Kammer Folgendes fest: Damit der Gegenstand eines Anspruchs für ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes Diagnostizierverfahren unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 c) EPÜ fällt, muss der Anspruch die Merkmale umfassen, die sich auf die Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne, also die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase als rein geistige Tätigkeit beziehen, d. h. die Zuordnung der festgestellten Werteabweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild. Fehlt dieser Schritt, so liegt kein Diagnostizierverfahren vor, sondern allenfalls ein Verfahren zur Datenermittlung oder -verarbeitung, das in einem Diagnostizierverfahren verwendbar ist. Daher besteht keine ausreichende Grundlage, die Patentierbarkeit eines solchen Verfahrens zur Datenermittlung unter Berufung auf Artikel 53 c) EPÜ zu verneinen, es sei denn, dieses Verfahren ermöglicht es an sich, die festgestellte Werteabweichung einem bestimmten Krankheitsbild zuzuordnen (s. **G 1/04**, Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall waren in Anspruch 16 lediglich die Schritte zur Ermittlung der Daten (Körpertemperatur) beschrieben, die in einem Diagnostizierverfahren verwendet werden könnten. Obwohl die Ermittlung der Temperaturwerte zur Feststellung einer Abweichung von den Normwerten führt, ermöglicht sie es nicht an sich, die festgestellte Werteabweichung einem bestimmten Krankheitsbild zuzuordnen. Der Anspruch umfasste somit keine Merkmale, die sich auf die Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne bezogen. Aus diesen Gründen

technical character, does not qualify as an invention anyway. Therefore the mere fact that a claimed process requires *some kind* of human intervention is not, even in the light of Rule 26(5) EPC, sufficient to take the process outside the patentability exclusion. The crucial issue is rather to determine *what kind* of human intervention is required.

3. Medical methods

3.1 Allowability of claims under Article 53(c) EPC

In **T 1255/06** the board noted that in order that the subject-matter of a claim relating to a diagnostic method practised on the human or animal body falls under the prohibition of Article 53(c) EPC, the claim has to include the features relating to the diagnosis for curative purposes *stricto sensu* representing the deductive medical or veterinary decision phase as a purely intellectual exercise, i.e. the attribution of the detected deviation of values to a particular clinical picture. If this step is missing, the method is only one of data acquisition or data processing that can be used in a diagnostic method. Such a data acquisition method does not constitute a sufficient basis for denying patentability under Article 53(c) EPC unless this method allows per se the attribution of the detected deviation to a particular clinical picture (see **G 1/04**, point 6.2). In the case at issue, claim 16 only defined the data acquisition steps (the temperature of the body) which could be used in a diagnostic method. Although the acquisition of the temperature data led to the detection of a deviation from the normal values, it did not allow per se the attribution of the detected deviation to a particular clinical picture. Therefore the claim did not define the features relating to the diagnosis for curative purposes *stricto sensu*. For these reasons claim 16 did not relate to a diagnostic method excluded from patentability by Article 53(c) EPC.

conséquence illogique de limiter la portée de l'exclusion à des éléments qui, de par leur absence totale de caractère technique, ne sont de toute façon pas considérés comme une invention. En conséquence, le seul fait qu'un procédé revendiqué exige une *certaine forme* d'intervention humaine ne suffit pas, même au regard de la règle 26(5) CBE, pour que le procédé échappe à l'exclusion de la brevetabilité. La question cruciale est plutôt de déterminer *quelle forme* d'intervention humaine est requise.

3. Méthodes de traitement médical

3.1 Admissibilité de revendications au titre de l'article 53c) CBE

Dans l'affaire **T 1255/06**, la chambre a observé que pour que l'objet d'une revendication relative à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'article 53c) CBE, la revendication doit comprendre les caractéristiques portant sur le diagnostic à finalité curative *stricto sensu*, représentant la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, en tant qu'activité purement intellectuelle, cette phase consistant à attribuer l'écart de résultats constaté à un tableau clinique donné. Si cette étape fait défaut, il ne s'agit que d'une méthode d'acquisition ou de traitement des données qui peut être utilisée dans une méthode de diagnostic. Cette méthode d'acquisition de données ne constitue pas une base suffisante pour refuser d'admettre la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE, à moins qu'elle ne permette en tant que telle d'attribuer l'écart constaté à un tableau clinique donné (cf. **G 1/04**, point 6.2). Dans l'affaire concernée, la revendication 16 ne définissait que les étapes d'acquisition des données (température du corps) pouvant être utilisées dans une méthode de diagnostic. Bien que l'acquisition des données de température conduise à la constatation d'un écart par rapport aux résultats normaux, elle ne permettait pas en soi d'attribuer l'écart constaté à un tableau clinique particulier. Aussi la revendication ne définissait-elle pas *stricto sensu* les caractéristiques relatives au diagnostic à finalité curative. Pour ces raisons, la revendication 16 ne portait pas sur une méthode de diagnostic exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE.

bezog sich Anspruch 16 nicht auf ein nach Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes Diagnostizierverfahren.

C. Neuheit

Eine Erfindung kann nur dann patentiert werden, wenn sie neu ist. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Artikel 54 (1) EPÜ verfolgt den Zweck, den Stand der Technik von der erneuten Patentierung auszuschließen.

1. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

1.1 Allgemeine Auslegungsregeln

In **T 546/07** stellte die Kammer fest, dass der Fachmann beim Lesen eines Dokuments einzelne Offenbarungsstellen nicht isoliert, sondern vielmehr im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet (T 312/94, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; T 860/06, Nr. 1.1.3 der Entscheidungsgründe).

2. Beweisfragen

2.1 Beweis für den Tag der Zugänglichmachung im Internet

In **T 1875/06** schloss sich die Kammer den in der Entscheidung T 1134/06 getroffenen Feststellungen voll und ganz an und wandte den strengen Beweismaßstab auf das Dokument (3) an, das die Prüfungsabteilung bei der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts im Internet gefunden hatte. Dokument (3) war ein Ausdruck einer Webseite. Am Tag der Entscheidung war es nicht möglich, anhand der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angegebenen URL das Dokument (3) oder irgendein anderes Dokument abzurufen.

Die Kammer stellte fest, dass es notwendig wäre, ausgehend von den gegebenen Informationen weitere Nachforschungen anzustellen, um zu klären, ob ein Dokument mit dem Inhalt von Dokument (3) der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der betreffenden Anmeldung zugänglich gemacht worden war. Der Beweis für die Annahme, Dokument (3) sei öffentlich zugänglich gewesen, müsse durch weitere geeignete Nachweise erbracht werden, so die Kammer. Daher neigte die Kammer dazu, von

C. Novelty

An invention can be patented only if it is new. An invention is considered to be new if it does not form part of the state of the art. The purpose of Article 54(1) EPC is to prevent the state of the art being patented again.

1. Determining the content of the relevant prior art

1.1 General rules of interpretation

In **T 546/07** the board found that the skilled person reading a document did not construe individual points of the disclosure in isolation, but rather in the context of the document as a whole (T 312/94, point 2.2; T 860/06, point 1.1.3).

2. Issues of proof

2.1 Proof of the date of availability on the internet

In **T 1875/06** the board fully agreed with the finding in decision T 1134/06 and applied the strict standard of proof to document (3), retrieved from the internet by the examining division when establishing the supplementary European search report. Document (3) was a print-out of a web page. At the date of the decision the URL indicated in the supplementary European search report did not permit retrieval of document (3) or of any other document.

The board stated that on the basis of the information provided it would have been necessary to investigate further whether a document having the content of document (3) was available to the public before the priority date of the present application. The board decided that proof of the above assumption regarding the public availability of document (3) would depend on suitable further evidence. The board was therefore inclined to exercise its discretion under Article 111(1) EPC and to remit the case to the examining

C. Nouveauté

Une invention ne peut être brevetée que si elle est nouvelle. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Le but de l'article 54(1) CBE est d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité.

1. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent

1.1 Règles générales d'interprétation

Dans l'affaire **T 546/07**, la chambre a constaté qu'en lisant un document, l'homme du métier ne doit pas considérer isolément, mais plutôt dans le contexte de l'ensemble du document, les différents passages relatifs aux divulgations (T 312/94, point 2.2 des motifs ; T 860/06, point 1.1.3 des motifs).

2. Questions relatives à la preuve

2.1 Preuve de la date d'accessibilité sur l'Internet

Dans l'affaire **T 1875/06**, la chambre a entièrement fait siennes les conclusions de la décision T 1134/06, et a appliqué le niveau de preuve strict pour le document (3) extrait de l'Internet par la division d'examen lors de l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne. Ce document (3) était l'impression d'une page Internet. A la date de la décision, l'URL indiquée dans le rapport complémentaire de recherche européenne ne permettait pas de retrouver le document (3) ou tout autre document.

La chambre a énoncé que, compte tenu des informations fournies, il aurait été nécessaire d'effectuer d'autres recherches pour établir si le public avait eu accès, avant la date de priorité de la demande considérée, à un document ayant le même contenu que le document (3). Elle a décidé que des preuves supplémentaires appropriées devaient être fournies pour étayer l'hypothèse selon laquelle le public avait eu accès au document (3). La chambre était donc encline à exercer le pouvoir d'apprécia-

ihrem Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, um dieser die Möglichkeit zu geben, weitere Nachforschungen anzustellen, um sich die genannten Nachweise zu beschaffen. Sollten vernünftige Bemühungen, sich solche weiteren Nachweise zu beschaffen, erfolglos bleiben, so solle die Prüfung durchgeführt werden, ohne Dokument (3) dem Stand der Technik zuzurechnen.

3. Feststellung von Unterschieden

3.1 Unterscheidende Merkmale

Ist der Stand der Technik nach den oben beschriebenen Kriterien festgestellt und sein Gehalt ermittelt worden, so ist als letzter Schritt festzustellen, ob sich die infrage stehende Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet.

In **T 1186/05** stellte die Kammer fest, dass ein Aufrunden erforderlich war, um zwei Dichtewerte miteinander vergleichen zu können, von denen zwar jeder einem "tatsächlichen" Dichtewert mit drei (oder mehr) Dezimalstellen entsprach, die aber unterschiedlich genau ausgedrückt waren, da der eine drei und der andere nur zwei Dezimalstellen aufwies. Durch das Aufrunden wurden der beanspruchte Dichtewert und der Dichtewert aus dem Stand der Technik in Anwendung der hierfür geltenden mathematischen Regel einander angeglichen. Auf die im Dokument aus dem Stand der Technik offenbarten Dichtewerte wirkte sich das Aufrunden nicht aus. Der Beschwerdegegner hatte sich dafür entschieden, für die Definition des Dichtebereichs nur zwei Dezimalstellen zu verwenden. Dadurch konnte ein Vergleich mit dem Stand der Technik, für den drei Dezimalstellen angegeben waren, nur dadurch hergestellt werden, dass die Werte aus dem Stand der Technik ebenfalls auf zwei Dezimalstellen zurückgeführt, d. h. gerundet wurden. Die Kammer merkte an, dass der Fachmann, der D1 lesen würde, somit gezwungen wäre, den offenbarten Wert zu Vergleichszwecken auf 0,89 aufzurunden (s. T 708/05). Sie könne das Argument des Beschwerdegegners (Patentinhabers) nicht gelten lassen, dass der Wert von 0,885 auch auf 0,88 abgerundet werden könne und damit außerhalb des beanspruchten Bereichs liege. Nach den mathematischen

division for further examination in order that it could carry out a further investigation to obtain the necessary evidence outlined above. In so far as a reasonable effort to obtain such further evidence was unsuccessful, the examination was to be carried out without considering document (3) as included in the state of the art.

3. Ascertaining differences

3.1 Distinguishing features

Once the state of the art has been established using the criteria described above, and its content has been determined, the final step is to ascertain whether the invention in question differs from the prior art.

In **T 1186/05** the board held that rounding up was required to enable two density values to be compared, each one reflecting a "true" density value having three (or more) decimal places, but expressed to a different degree of accuracy, i.e. one having three and the other one having only two decimal places. Thus, the rounding exercise put the claimed and the prior art density values on the same level by using the mathematical rule existing for that purpose. This exercise had no impact on the density value as disclosed in the prior art document. For the definition of the density range the respondent had chosen to use only two decimal places. This implied that a comparison with the prior art identifying three decimal places could only be made if the prior art values were also reduced to two decimals, that was to say rounded. The board noted that the skilled person reading D1 would thus be obliged to round the disclosed value up to 0.89 for comparison (see decision T 708/05). The board could not accept the argument of the respondent (patentee) that the value 0.885 could also be rounded down to 0.88 and thus outside the claimed range. The mathematical conventions for rounding values wherein the last digit is 5 (or more) required that the value be increased, or rounded up, resulting in a value of 0.89 in the case at issue.

tion que lui confère l'article 111(1) CBE, et à renvoyer l'affaire à la division d'examen, afin que celle-ci puisse procéder à de plus amples investigations en vue de réunir les preuves nécessaires mentionnées ci-dessus. Si des efforts raisonnables déployés à cet effet ne conduisaient à aucun résultat, il conviendrait d'effectuer l'examen sans considérer le document (3) comme compris dans l'état de la technique.

3. Constatation de différences

3.1 Caractéristiques distinctives

Une fois que l'état de la technique a été déterminé selon les critères décrits ci-dessus et son contenu établi, il convient pour finir d'examiner si l'invention en question se distingue de l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 1186/05**, la chambre était d'avis qu'il était nécessaire d'arrondir des données au chiffre supérieur afin de pouvoir comparer deux valeurs de densité, chacune reflétant une valeur de densité "véritable" à trois décimales (ou plus), mais exprimée selon un degré d'exactitude différent, l'une ayant trois décimales et l'autre seulement deux décimales. Après avoir été arrondies à l'aide de la règle mathématique prévue à cet effet, les valeurs de densité telles que revendiquées et telles que découlant de l'état de la technique ont été placées à un même niveau. Cette opération n'avait aucune incidence sur la valeur de densité divulguée dans le document de l'état de la technique. L'intimé avait choisi d'utiliser seulement deux décimales pour définir la plage de densité. Il n'était par conséquent possible d'effectuer une comparaison avec l'état de la technique, comportant des valeurs à trois décimales, que si ces dernières étaient également réduites à deux décimales, autrement dit étaient arrondies. La chambre a observé qu'en lisant le document D1, l'homme du métier serait donc contraint d'arrondir la valeur divulguée au chiffre supérieur, à savoir 0,89, pour procéder à une comparaison (cf. décision T 708/05). La chambre n'a pu admettre l'argument avancé par l'intimé (titulaire du brevet), et consistant à dire que la valeur 0,885 pouvait également être arrondie au chiffre inférieur, à savoir 0,88, autrement dit en dehors de la plage revendiquée. Conformément aux

Konventionen zum Runden von Werten, deren letzte Stelle 5 (oder mehr) ist, muss der Wert nach oben verschoben, d. h. aufgerundet werden, wodurch man im betreffenden Fall einen Wert von 0,89 erhielt.

4. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

4.1 Erreichen eines höheren Reinheitsgrades

In **T 142/06** merkte die Kammer an, dass aus den in der Entscheidung T 990/96 angestellten Überlegungen, wonach ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbart, diese Verbindung in der Regel in allen gewünschten Reinheitsgraden zugänglich macht, folge, dass der Reinheitsgrad einer organischen Verbindung an sich kein wesentliches Merkmal zur Definition dieser organischen Verbindung ist. Im vorliegenden Fall sei jedoch offensichtlich, dass der Gehalt an Chlorionen des beanspruchten Latex ein wesentliches Merkmal dieses Latex sei, da gemäß dem streitigen Patent nur Latex mit diesem geringen Anteil an Chlorionen die Herstellung eines Films mit den gewünschten Eigenschaften als Sauerstoffbarriere und in puncto Hitzebeständigkeit, d. h. Nichtanlaufen der Beschichtung erlaube. Daraus folge, dass der beanspruchte Reinheitsgrad hinsichtlich des Gehalts an Chlorionen nicht als willkürlicher Reinheitsgrad anzusehen sei, sondern eine gezielte Auswahl darstelle. Somit könnten die in der Entscheidung T 990/96 angestellten Überlegungen und die darauf aufbauende Begründung der Entscheidung T 803/01 nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden. Außerdem ergebe sich aus den Erwägungen in der Entscheidung T 990/96, dass nach Auffassung der Kammer zuerst geprüft werden müsse, ob die Erzielung des beanspruchten Reinheitsgrads im einschlägigen Stand der Technik als wünschenswert angesehen werde, bevor geprüft werde, ob es mit den im Stand der Technik beschriebenen herkömmlichen Reinigungsverfahren gelingen würde, den erforderlichen Reinheitsgrad zu erzielen (vgl. auch T 100/00). Für die Kammer war nicht ersichtlich, dass die Senkung der Chlorionen-Menge

4. Chemical inventions and selection inventions

4.1 Achieving a higher degree of purity

In **T 142/06** the board noted that it followed from the considerations made in decision T 990/96, according to which a document disclosing a low molecular compound and its manufacture normally makes this compound available in all desired grades of purity, that the purity level of an organic compound is as such not an essential feature for the definition of this organic compound. However, in the case at issue it was evident that the content of chlorine ions of the claimed latex was an essential feature of the claimed latex, since according to the patent in suit only the latexes having this low level of chlorine ions enabled the production of films having the desired properties in terms of oxygen barrier properties and boil blushing properties. This implied that the claimed degree of purity in terms of chlorine ion content could not be considered as an arbitrary degree of purity but that it amounted to a purposive selection. Thus, for this reason the considerations made in decision T 990/96 and, by way of implication, in decision T 803/01 did not apply to the present case. Furthermore, it also followed from the considerations made in decision T 990/96, that, before examining whether conventional purification processes described in the prior art would succeed or not in providing the required degree of purity, it should, in the board's view, first be checked whether the desirability of obtaining the claimed grade of purity existed in the relevant prior art (see also T 100/00). The board was unable to discern the desirability of reducing the amount of chlorine ions to a very low content in the prior art documents. Thus, the board could only come to the conclusion that the present inventor had really given the public something new, or, in other words, that there was a new element (i.e. chlorine ion content

conventions mathématiques qui déterminent comment sont arrondies les valeurs dont le dernier chiffre est 5 (ou supérieur à 5), il convenait d'augmenter la valeur, autrement dit de l'arrondir au chiffre supérieur, soit en l'arrondir à la valeur de 0,89.

4. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

4.1 Obtention d'un degré de pureté plus élevé

Dans l'affaire **T 142/06**, la chambre a observé qu'il découle des considérations exposées dans la décision T 990/96, selon laquelle un document divulguant un composé de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé disponible dans tous les degrés de pureté souhaités, que le degré de pureté d'un composé organique n'est pas en soi une caractéristique essentielle pour la définition dudit composé. Cependant, dans l'affaire en question, il était évident que la teneur en ions chlore du latex revendiqué était une caractéristique essentielle de ce dernier, puisque, d'après le brevet litigieux, seuls les latex présentant cette faible teneur en ions chlore permettent de produire des films présentant les propriétés souhaitées, et sont donc à même d'empêcher l'oxygène de passer et de ne pas blanchir à la suite de la stérilisation. Il en ressortait que le degré de pureté revendiqué en termes de teneur en ions chlore ne pouvait pas être considéré comme arbitraire, mais qu'il résultait d'une sélection intentionnelle. Aussi, les considérations exposées dans la décision T 990/96 et, par voie de conséquence, dans la décision T 803/01, ne s'appliquaient-elles pas à l'espèce. La chambre a en outre estimé, eu égard là encore aux considérations exposées dans la décision T 990/96, qu'il convenait tout d'abord de vérifier si la recherche du degré de pureté revendiqué était l'un des objectifs poursuivis dans l'état de la technique concerné, avant d'examiner si les procédés de purification conventionnels décrits dans l'état de la technique permettaient ou non de fournir le degré de pureté requis (cf. également T 100/00). La chambre n'a pas pu établir que l'un des buts recherchés dans l'état de la technique était de réduire la quantité d'ions chlore à une teneur minime. Elle n'a pu dès lors

auf einen sehr niedrigen Gehalt in den Dokumenten aus dem Stand der Technik als wünschenswert angesehen wurde. Dies lasse nur den Schluss zu, dass der vorliegende Erfinder der Öffentlichkeit wirklich etwas Neues vermittelt habe, oder anders ausgedrückt, dass in Anspruch 1 ein neues Element vorhanden sei (nämlich ein Gehalt an Chlorionen von nicht mehr als 500 ppm), das Neuheit gegenüber dem Stand der Technik begründe.

5. Neuheit der Verwendung

Nach Artikel 53 c) EPÜ sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper ("medizinische Methoden") vorgenommen werden, von der Patentierbarkeit ausgenommen. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren (s. Artikel 52 (4) EPÜ 1973).

5.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung

Im EPÜ 2000 wurde der bisherige Artikel 54 (5) EPÜ 1973 ("erste Anwendung in einem medizinischen Verfahren") zu Artikel 54 (4) EPÜ, und ein neu eingeführter Artikel 54 (5) EPÜ stellt eine zweite medizinische Anwendung unter Schutz. Zweckgebundener Erzeugnisschutz wird so unzweifelhaft für jede weitere medizinische Anwendung eines als Arzneimittel schon bekannten Stoffes oder Stoffgemisches gewährt.

5.1.1 Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise

In der Sache **T 1319/04** (ABI. EPA 2009, 36) waren nach den Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 die Artikel 53 c) sowie 54 (4) und (5) EPÜ 2000 anzuwenden und nicht mehr die Artikel 52 (4) und 54 (5) EPÜ 1973, weil die Anmeldung am Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 anhängig war. Die Kammer befand, dass das Merkmal in Anspruch 1 – "einmal täglich vor dem Schlafengehen" – durch die Vorveröffentlichungen nicht vorweggenommen wurde. Die Frage, ob Arzneimittel zur Verwendung bei Verfahren zur therapeutischen Behandlung, deren einziges neues Merkmal eine neue Dosierungsanleitung ist, nach den

not greater than 500 ppm) in claim 1 which imparted novelty over the prior art.

5. Novelty of use

Under Article 53(c) EPC methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body ("medical methods") are excluded from patentability; this provision does not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods (see former Article 52(4) EPC 1973).

5.1 Second (or further) medical use

In the revised version of the EPC former Article 54(5) EPC 1973 ("first use in a medical method") has been renumbered to become Article 54(4) EPC and a new Article 54(5) EPC has been introduced to provide protection for second medical uses. The new Article 54(5) EPC unambiguously permits purpose-related product protection for each further new medical use of a substance or composition already known as a medicine.

5.1.1 Difference in the prescribed administration regimen

In **T 1319/04** (OJ EPO 2009, 36), under the transitional provisions for EPC 2000 the application was to be considered under Articles 53(c) and 54(4) and (5) EPC 2000, and no longer under Articles 52(4) and 54(5) EPC 1973, as the application was pending at the date on which EPC 2000 entered into force. The board found that the feature in claim 1 – "once per day prior to sleep" – was not anticipated by the available prior art documents. The board stated that the legal question whether medicaments for use in methods of treatment by therapy where the only novel feature is a dosage regime are patentable under Articles 53

que tirer la conclusion selon laquelle le présent inventeur avait vraiment mis quelque chose de nouveau à la disposition du public ou, en d'autres termes, que la revendication 1 contenait un nouvel élément (à savoir une teneur en ions chlore inférieure à 500 ppm) établissant la nouveauté par rapport à l'état de la technique.

5. Nouveauté de l'utilisation

Selon l'article 53c) CBE, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ("méthodes de traitement médical") sont exclues de la brevetabilité; cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes (voir ancien article 52(4) CBE 1973).

5.1 Deuxième (ou autre) application thérapeutique

Dans la CBE 2000, l'ancien article 54(5) CBE 1973 ("première utilisation dans une méthode médicale") renuméroté est devenu l'article 54(4) CBE, et un nouvel article 54(5) CBE a été inséré afin de protéger les deuxièmes utilisations médicales. Le nouvel article 54(5) CBE permet sans équivoque d'obtenir pour toute nouvelle application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition déjà connue comme médicament la protection de produit limitée à un usage déterminé.

5.1.1 Différence dans le régime d'administration prescrit

Dans l'affaire **T 1319/04** (JO OEB 2009, 36), la chambre a estimé qu'aux termes des dispositions transitoires de la CBE 2000, la demande devait être examinée en vertu des dispositions de l'article 53c) et de l'article 54(4) et (5) CBE 2000, et non plus à la lumière des articles 52(4) et 54(5) CBE 1973, puisque la demande était pendante à la date à laquelle la CBE 2000 était entrée en vigueur. La chambre a estimé que la caractéristique figurant dans la revendication 1, à savoir "une fois par jour avant le coucher", n'était pas antérieure dans les documents de l'état de la technique disponibles. Elle a souligné que la ques-

Artikeln 53 c) und 54 (5) EPÜ 2000 patentierbar sind, hielt sie für eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da sie häufig gestellt werden müsse. Sei eine Patentierung unter solchen Umständen ausgeschlossen, so müssten die Anmelder dessen sicher sein können.

Der Großen Beschwerdekammer wurden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Wenn die Verwendung eines bestimmten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit bereits bekannt ist, kann dieses bekannte Arzneimittel dann gemäß den Bestimmungen der Artikel 53 c) und 54 (5) EPÜ 2000 zur Verwendung bei einer anderen, neuen und erfinderischen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert werden?

2. Wenn Frage 1 bejaht wird, kann auch dann ein Patent erteilt werden, wenn das einzige neue Merkmal der Behandlung eine neue und erfinderische Dosierungsanleitung ist?

3. Müssen bei der Auslegung und Anwendung der Artikel 53 (c) und 54 (5) EPÜ 2000 besondere Betrachtungen angestellt werden?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/08** anhängig.

In **T 1127/05** musste gemäß Artikel 54 (5) EPÜ bestimmt werden, ob die beanspruchte Verwendung bekannter organischer Verbindungen zur Hemmung der α . v. β . 3.-vermittelten Angiogenese eine spezifische, nicht zum Stand der Technik gehörende Verwendung war. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung beruhte einzig und allein auf der Schlussfolgerung, dass der Gegenstand des ihr vorgelegten Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung in Dokument (2) nicht neu sei. Laut der Prüfungsabteilung offenbarte die Anmeldung, dass die beanspruchten, als α . v. β . 5.-Antagonisten bekannten Verbindungen auch die α . v. β . 3.-vermittelte Angiogenese hemmten. Da die Verwendung dieser Verbindungen in der Angiogenese-Therapie im Stand der

(c) and 54(5) EPC 2000 was an important point of law, as the situation arises quite frequently. If patenting is to be excluded in such circumstances, then applicants need to know this for certain.

The following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Where it is already known to use a particular medicament to treat a particular illness, can this known medicament be patented under the provisions of Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 for use in a different, new and inventive treatment by therapy of the same illness?

2. If the answer to question 1 is yes, is such patenting also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime?

3. Are any special considerations applicable when interpreting and applying Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000?

The case is pending under Ref. No. **G 2/08**.

In **T 1127/05** it needed to be determined under Article 54(5) EPC whether the use of known organic compounds in the inhibition of α v β 3-mediated angiogenesis, as claimed, was such a specific use that was not comprised in the state of the art. The decision of the examining division was solely based on the finding that the subject-matter of claim 1 before them lacked novelty over the disclosure in document (2). The examining division had argued that the application disclosed that the claimed compounds, which were known to be α v β 5 antagonists, were also inhibitors of α v β 3-mediated angiogenesis. Since the use of the compounds in the treatment of angiogenesis was known in the prior art, the mechanism by which said angiogenesis

tion juridique de savoir si des médicaments destinés à être utilisés dans des méthodes de traitement thérapeutique, où la seule nouveauté réside dans la posologie, sont brevetables en vertu des articles 53c) et 54(5) CBE 2000, constitue une question de droit d'importance fondamentale, car la situation se présente assez souvent. Les demandeurs doivent savoir avec certitude si la délivrance d'un brevet est exclue dans ces circonstances.

Les questions suivantes ont donc été soumises pour décision à la Grande Chambre de recours :

1. Lorsque l'utilisation d'un médicament particulier pour traiter une maladie particulière est déjà connue, ce médicament connu peut-il être breveté, en vertu des dispositions des articles 53c) et 54(5) CBE 2000, pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent, nouveau et inventif de la même maladie ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, un brevet peut-il être délivré lorsque l'unique caractéristique nouvelle du traitement réside dans une posologie nouvelle et inventive ?

3. Faut-il tenir compte de critères particuliers pour interpréter et appliquer les articles 53c) et 54(5) CBE 2000 ?

L'affaire est en instance sous le n° de référence **G 2/08**.

Dans l'affaire **T 1127/05**, la chambre devait déterminer si, en vertu de l'article 54(5) CBE, l'utilisation revendiquée de composés organiques connus dans l'inhibition de l'angiogenèse causée par α v β 3, représentait une utilisation spécifique qui n'était pas comprise dans l'état de la technique. La décision de la division d'examen reposait uniquement sur la conclusion selon laquelle l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau par rapport aux informations divulguées dans le document (2). La division d'examen avait fait valoir que selon la demande, les composés revendiqués, connus en tant qu'antagonistes d' α v β 5, étaient également des inhibiteurs de l'angiogenèse causée par α v β 3 ou α v β 5. Etant donné

Technik bekannt gewesen sei, könne der Mechanismus zur Hemmung der Angiogenese, sei es auf Ebene der α . v. β . 3.- oder der α . v. β . 5.-Rezeptoren (beide aus Dokument 2), der beanspruchten medizinischen Verwendung keine Neuheit verleihen.

Die Kammer stellte fest, dass Dokument (2) weder explizit noch implizit die Verwendung organischer Mimetika zur Hemmung der α . v. β . 3.-vermittelten Angiogenese offenbarte. Die Herbeiführung dieser technischen Wirkung sei jedoch ein technisches Merkmal von Anspruch 1. Die Kammer konnte sich der Schlussfolgerung der Prüfungsabteilung nicht anschließen und stellte fest, dass in Dokument (2) selbst nicht offenbart werde, ob das Verfahren zur Hemmung der Angiogenese nicht nur α . v. β . 5.-vermittelt, sondern auch α . v. β . 3.-vermittelt sei. Möglicherweise werde in Dokument (2) schon an sich offenbart, dass die beanspruchten Verbindungen beide Angiogenesepfade im selben Gewebe blockieren könnten. Die Kammer gelangte jedoch zu der Auffassung, dass die α . v. β . 3.- und die α . v. β . 5.-vermittelte Angiogenese mit unterschiedlichen Erkrankungen zusammenhängen. Die beanspruchten Verbindungen eröffneten in ihrer Anwendung als Inhibitoren der α . v. β . 3.-vermittelten Angiogenese neue Therapiefelder. Aufgrund dieser Überlegungen und in Befolgung der in der Entscheidung G 1/83 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1985, 60) aufgestellten Grundsätze gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 neu sei (Artikel 54 EPÜ 1973).

5.1.2 Formulierung von Ansprüchen nach dem EPÜ 1973

In T 1286/05 war der unabhängige Anspruch 1 als Anspruch auf eine zweite (oder weitere) medizinische Anwendung im Sinne der Entscheidung G 1/83 abgefasst (ABI. EPA 1985, 60). Trotz der gewählten Anspruchsform bezog sich dieser Anspruch tatsächlich jedoch nicht auf eine zweite (weitere) medizinische Anwendung, da das Merkmal "zur substanziellen Reduzierung der Hemmwirkung der hydrophilen oberflächenaktiven Komponente auf die In-vivo-

was inhibited, either by α v β 3 or α v β 5 receptors (i.e. both from document (2)), could not confer novelty on the claimed medical application.

The board noted that document (2) did not disclose, either explicitly or implicitly, the use of the organic mimetics for the inhibition of α v β 3-mediated angiogenesis. The achievement of this technical effect was however a technical feature of claim 1. The board could not concur with the finding of the examining division and noted that from document (2) itself it was not disclosed whether the process for the inhibition of angiogenesis, besides being α v β 5-mediated, was also α v β 3-mediated. The fact that the claimed compounds could block both angiogenesis pathways in the same tissue could inherently be disclosed in document (2). However, the board concluded that α v β 3- and α v β 5-mediated angiogenesis were associated with different diseases. The claimed compounds in their application of α v β 3-mediated angiogenesis inhibitors opened up new areas of therapeutic treatment. In view of the above considerations and following principles established in decision G 5/83 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1985, 64), the board concluded that the subject-matter of claim 1 was novel (Article 54 EPC 1973).

5.1.2 Formulation of claims under EPC 1973

In T 1286/05 independent claim 1 was drawn up in the form of a "second (further) medical use claim" as defined in decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64). However, in spite of the chosen format, this claim did not in fact reflect a second (further) medical use, as the feature "for substantially reducing the inhibitory effect of the hydrophilic surfactant component on the in vivo lipolysis of the digestible oil" clearly defined a non-therapeutic use. It did not per se involve

que l'utilisation de ces composés dans le traitement de l'angiogenèse faisait partie de l'état de la technique, le mécanisme permettant l'inhibition de l'angiogenèse, soit au moyen de récepteurs d' α v β 3, soit au moyen de récepteurs d' α v β 5 (découlant dans les deux cas du document (2)), ne pouvait pas conférer un caractère de nouveauté à l'application médicale revendiquée.

La chambre a considéré que le document (2) ne divulguait, ni explicitement ni implicitement, l'utilisation de mimétiques organiques pour l'inhibition de l'angiogenèse causée par α v β 3. Or, l'obtention de cet effet technique était une caractéristique technique de la revendication 1. La chambre n'a pu suivre la conclusion de la division d'examen, et a déclaré que le document (2) proprement dit n'indiquait pas si α v β 3 jouait, au même titre qu' α v β 5, un rôle dans le processus d'inhibition de l'angiogenèse. Le fait que les composés revendiqués pouvaient bloquer ces deux causes de l'angiogenèse dans le même tissu pouvait intrinsèquement être divulgué dans le document (2). La chambre a toutefois estimé que l'angiogenèse causée par α v β 3 et l'angiogenèse causée par α v β 5 étaient associées à des maladies différentes. Les composés revendiqués ouvraient de nouvelles possibilités de traitement thérapeutique en ce qui concernait leur application d'inhibiteurs de l'angiogenèse causée par α v β 3. Compte tenu de ces éléments, et suivant les principes établis dans la décision G 6/83 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1985, 67), la chambre a conclu que l'objet de la revendication 1 était nouveau (article 54 CBE 1973).

5.1.2 Formulation des revendications selon la CBE 1973

Dans l'affaire T 1286/05, la revendication indépendante 1 avait été rédigée sous la forme d'une revendication relative à une deuxième utilisation médicale (ultérieure), selon la définition donnée dans la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67). Cependant, malgré la forme choisie, cette revendication ne correspondait pas en fait à une deuxième utilisation médicale (ultérieure), étant donné que la caractéristique consistant à "réduire substantiellement l'effet inhibiteur du

Lypolyse des verdaulichen Öls" eindeutig eine nichttherapeutische Anwendung definierte. Dieses Merkmal stellte nicht per se auf die Behandlung bzw. Linderung einer Erkrankung oder eines pathologischen Zustands ab und war daher nichttherapeutisch.

Zu klären war vorliegend, wie ein Anspruch, der in der auf eine zweite medizinische Anwendung gerichteten Anspruchsform abgefasst ist, sich aber auf eine nichttherapeutische Aktivität bezieht, für die Beurteilung der Neuheit zu behandeln ist. Die Kammer stellte fest, dass in G 1/83 klargestellt wird, dass der besondere Ansatz zur Herleitung von Neuheit nach Artikel 54 (5) EPÜ 1973 nur auf Ansprüche angewandt werden darf, die sich auf die Verwendung von Stoffen oder Stoffgemischen beziehen, die zur Verwendung in einem der in Artikel 52 (4) EPÜ 1973 genannten Verfahren bestimmt sind (s. G 1/83, Nr. 21 der Entscheidungsgründe). Folglich könne dieser besondere Ansatz zur Herleitung von Neuheit auf Anspruch 1 nicht angewandt werden, der als Anspruch zu interpretieren sei, der ein herkömmliches Herstellungsverfahren definiere. Die Angabe einer zusätzlichen nichttherapeutischen Wirkung einer der Komponenten im fertigen Stoffgemisch in Anspruch 1 diene nur der Veranschaulichung und beeinflusse das Verfahren zur Herstellung des Stoffgemisches in keiner Weise. Daher sei sie nicht geeignet, Neuheit zu begründen.

5.1.3 Formulierung von Ansprüchen nach Artikel 54 (5) EPÜ

Nach den Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 ist Artikel 54 (5) EPÜ auf anhängige Anmeldungen anzuwenden, soweit eine Entscheidung über die Erteilung des Patents noch nicht ergangen ist (T 1599/06, T 1127/05).

Wie die Kammer in **T 1314/05** feststellte, lässt die Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60; Nr. 21 der Entscheidungsgründe) keinen Zweifel daran, dass der darin festgelegte Grundsatz der Beurteilung der Neuheit nur für Erfindungen bzw. Patentansprüche gerechtfertigt ist, die sich auf die Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches in einem in Artikel 52 (4) EPÜ 1973 genannten Heil-

the treatment or alleviation of an illness or of any pathological condition and was therefore non-therapeutic.

It had to be established how a claim drawn up in the second medical use format but relating to a non-therapeutic activity was to be read for the assessment of novelty. The board stated that in G 5/83 it was made clear that this special approach under Article 54(5) EPC 1973 to the derivation of novelty could only be applied to claims to the use of substances or compositions intended for use in a method referred to in Article 52(4) EPC 1973 (see G 5/83, point 21). As a consequence, this special approach to the derivation of novelty could not be applied to claim 1 which was to be interpreted as a claim defining a conventional process of preparation. The board noted that in claim 1, the indication of an additional non-therapeutic effect of one of the components in the finished composition had a merely illustrative character and thus no influence whatsoever on the process of preparing the composition. Therefore, it was not suitable for establishing novelty.

5.1.3 Formulation of claims under Article 54(5) EPC

Under the transitional provisions for EPC 2000, Article 54(5) EPC will apply to pending applications in so far as a decision on grant has not been taken (T 1599/06 and T 1127/05).

In **T 1314/05** the board stated that decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64; point 21) made it quite clear that its special approach to the derivation of novelty was applicable only to inventions or claims relating to the use of substances or compositions in a method of treatment referred to in Article 52(4) EPC 1973, where that method did not yet form part of the state of the art. The

constituant agent tensioactif hydrophile sur la lipolyse in vivo de l'huile digestible" définissait clairement une utilisation non thérapeutique. Elle n'impliquait pas en soi le traitement ou l'atténuation d'une maladie ou d'une pathologie quelconque, et ne revêtait donc pas une nature thérapeutique.

La question était dès lors de savoir comment lire, pour pouvoir apprécier la nouveauté, une revendication rédigée sous la forme d'une revendication relative à une deuxième utilisation médicale, mais ayant trait à une action non thérapeutique. La chambre a indiqué que dans la décision G 6/83, il était souligné que le principe dégagé au titre de l'article 54(5) CBE 1973 pour apprécier la nouveauté de la préparation n'était légitime qu'au regard d'inventions ou revendications portant sur l'emploi d'une substance ou composition se rapportant à une méthode mentionnée par l'article 52(4) CBE 1973 (cf. G 6/83, point 21). Par conséquent, le principe dégagé pour apprécier la nouveauté n'était pas légitime au regard de la revendication 1, qui devait être interprétée comme une revendication définissant un procédé conventionnel de préparation. La chambre a observé que dans la revendication 1, l'indication d'un effet non thérapeutique supplémentaire produit par l'un des éléments de la composition achevée servait seulement d'illustration, et n'influaient donc en rien sur le procédé de préparation de la composition. Il ne permettait donc pas d'établir la nouveauté.

5.1.3 Formulation de revendications au titre de l'article 54(5) CBE

Conformément aux dispositions transitoires prévues pour la CBE 2000, l'article 54(5) CBE est applicable aux demandes pendantes, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'a pas été prise (décision T 1599/06, T 1127/05).

Dans l'affaire **T 1314/05**, la chambre a constaté que la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67 ; point 21) ne laissait aucun doute sur le fait que son approche dérogatoire suivie pour l'appréciation de la nouveauté n'était applicable qu'aux inventions ou revendications portant sur l'emploi d'une substance ou composition dans une méthode de traitement visée à l'article 52(4) CBE 1973, dans la mesure

verfahren beziehen, sofern dieses Heilverfahren noch nicht zum Stand der Technik gehört. Die Kammer entschied, dass eine Übertragung der mit der Schweizer Anspruchsfassung für Stoffe oder Stoffgemische verbundenen Ausnahmeregelung für die Beurteilung der Neuheit auf die Verwendung eines Gerätes für die Herstellung einer für medizinische Zwecke einsetzbaren Vorrichtung durch die Entscheidung G 1/83 nicht gedeckt sei. Einer Ausdehnung der genannten Ausnahmeregelung auf die Herstellung solcher Vorrichtungen stehe das allgemeine Rechtsprinzip entgegen, dass Ausnahmen eng auszuliegen seien. Eine Bestätigung hierfür bilde der Umstand, dass der Gesetzgeber mit dem EPÜ 2000 den Ausnahmetatbestand der zweiten medizinischen Indikation mit Artikel 54 (5) EPÜ ausdrücklich auf Stoffe oder Stoffgemische beschränkt habe.

In **T 406/06** waren alle der Kammer zur Prüfung vorgelegten Ansprüche in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst. Die Kammer stellte fest, dass unter der Geltung des EPÜ 1973 ein Patent für eine weitere medizinische Anwendung nach der durch die Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) begründeten Rechtsprechung mit Ansprüchen erteilt werden konnte, die unmittelbar auf die Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte therapeutische Anwendung ("Swiss-type claim") gerichtet waren. Die Neuheit des Gegenstands eines derartigen Anspruchs konnte nicht nur aus der Neuheit des Stoffs oder des Herstellungsverfahrens abgeleitet werden, sondern auch aus seinem neuen therapeutischen Gebrauch (Entscheidung G 1/83, Nrn. 20 und 21 der Entscheidungsgründe). Der besondere, "hier festgelegte Grundsatz der Beurteilung der Neuheit", wie er in der Entscheidung G 1/83 genannt wird (Nr. 21 der Entscheidungsgründe), stelle eine eng begrenzte Ausnahme von dem allgemeinen Erfordernis der Neuheit dar und könne auf anderen Gebieten der Technik nicht angewandt werden.

Die Kammer setzte sich mit der Frage auseinander, ob die in der Entscheidung G 1/83 unter der Geltung des EPÜ 1973 zugelassene Ausnahme vom allgemeinen Erfordernis der Neuheit immer noch

board decided that G 5/83 did not imply that the special approach to novelty assessment which was associated with the Swiss-type claim for substances or compositions could be applied to the use of a device to produce an appliance intended for medical purposes. Extension of that special approach to the production of such appliances ran counter to the general legal principle that exceptions are to be construed narrowly. This was confirmed by the fact that the EPC 2000 legislator in Article 54(5) EPC expressly restricted the exception concerning the second medical use to substances or compositions.

In **T 406/06** all the claims submitted to the board for consideration were drafted in the so-called Swiss-type format. The board noted that under EPC 1973 a patent for a further medical application could, pursuant to case law established by decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64), be granted for a claim relating to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified therapeutic application (Swiss-type claim). The novelty of the subject-matter of such a claim could be derived not only from the novelty of the substance or of the method of manufacture, but also from the new therapeutic application (decision G 5/83, points 20 and 21). This "special approach to the derivation of novelty", as it was called in decision G 5/83 (point 21), constituted a narrow exception to the general novelty requirement and was not to be applied in other fields of technology.

The board considered the question whether the exception to the general novelty requirement, which was accepted in decision G 5/83 under EPC 1973, was still justified under the new

où cette méthode n'est pas encore comprise dans l'état de la technique. La chambre a estimé que la décision G 6/83 ne permettait pas de transposer à l'utilisation d'un appareil destiné à fabriquer un dispositif pouvant servir à des fins médicales la disposition dérogatoire appliquée en matière d'appréciation de la nouveauté pour les revendications de type suisse relatives à des substances ou à des compositions. Le principe général du droit selon lequel les exceptions sont d'interprétation stricte s'oppose à l'extension de la disposition dérogatoire susnommée à la fabrication de tels dispositifs. Cela est confirmé par le fait qu'à l'article 54(5) CBE 2000, le législateur a expressément limité l'exception relative à la deuxième indication médicale aux substances ou compositions.

Dans l'affaire **T 406/06**, toutes les revendications soumises à la chambre pour examen étaient de "type suisse". La chambre a constaté que dans le cadre de la CBE 1973, un brevet relatif à une nouvelle application médicale pouvait, conformément à la jurisprudence établie par la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), être délivré pour une revendication ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour la production d'un médicament en vue d'une utilisation thérapeutique déterminée (revendication de type suisse). Le caractère de nouveauté de l'objet d'une telle revendication pouvait être déduit non seulement de la nouveauté de la substance ou du procédé de fabrication, mais aussi de la nouvelle utilisation thérapeutique (décision G 6/83, points 20 et 21). Le "principe dégagé pour apprécier la nouveauté", selon les termes de la décision G 6/83 (point 21), constituait une étroite exception à l'exigence générale de nouveauté, et ne devait pas être étendu à d'autres domaines techniques.

La chambre s'est penchée sur la question de savoir si l'exception à l'exigence générale de nouveauté, admise dans la décision G 6/83 en vertu de la CBE 1973, était toujours justifiée dans le

gerechtfertigt sei, nachdem der neue rechtliche Rahmen es Anmeldern gestatte, ihre Ansprüche gemäß Artikel 54 (5) EPÜ abzufassen, um Patentschutz für eine neue therapeutische Anwendung eines bekannten Arzneimittels zu erlangen. Würde dies verneint, so müsste die Neuheit von Swiss-type claims lediglich aufgrund des Stoffs selbst oder des Herstellungsverfahrens beurteilt werden. Die Kammer ließ diese Frage offen, ging jedoch zugunsten des Beschwerdeführers davon aus, dass die Neuheit des Gegenstands eines Swiss-type claim nach wie vor von einer neuen therapeutischen Anwendung abgeleitet werden kann. Doch selbst angenommen, die Einführung von Artikel 54 (5) EPÜ ändere nichts an der Rechtsgrundlage, auf der die Entscheidung G 1/83 beruhte, so fehle es dem beanspruchten Gegenstand dennoch an Neuheit. Anspruch 1 beziehe sich nicht auf eine neue therapeutische Verwendung im Sinne der Entscheidung G 1/83 und sei daher nicht neu.

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik

In der Sache **T 824/05** lagen der Kammer zwei Dokumente vor, die sich beide gleichermaßen als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eigneten, wobei aus dem Ausgangsdokument D11 folgte, dass der beanspruchte Gegenstand naheliegend war, und aus dem anderen Ausgangsdokument D1 genau der entgegengesetzte Schluss gezogen werden musste. Die Kammer befand, dass in diesem Fall D1 nicht als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden konnte, weil dieses Dokument nicht das "erfolgversprechendste Sprungbrett" zur Erfindung darstellte.

2. Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale

In **T 912/05** betraf die Anmeldung Postzustellungssysteme, die Post auf physischem und/oder elektronischem Wege zustellen können. Bereitgestellt wurde im Wesentlichen ein Postzustellungsdienst, der den Empfänger über das Vorliegen neuer Nachrichten informiert und diese dann entsprechend den Anweisungen des Empfängers zustellt. Der unabhängige

legal framework, which enables the applicant to frame its claims in accordance with Article 54(5) EPC in order to obtain patent protection for a new therapeutic application of a known medication. If this question had to be answered in the negative, the novelty of Swiss-type claims would have to be assessed merely on the basis of the substance itself or the manufacturing process. The board did not decide on this point, but assumed, to the benefit of the appellant, that the novelty of the subject-matter of a Swiss-type claim could still be derived from a new therapeutic application. However, the board concluded that even if the introduction of Article 54(5) EPC did not change the legal basis on which decision G 5/83 was founded, the claimed subject-matter would still lack novelty. The board found that claim 1 did not relate to a new therapeutic use within the meaning of decision G 5/83 and was not therefore novel.

D. Inventive step

1. Closest prior art

In **T 824/05** the board was faced with the situation of two alternative starting points equally suitable for the assessment of inventive step, whereby one starting point, i.e. D11, led to the conclusion that the claimed subject-matter was obvious and the other starting point, i.e. D1, gave exactly the opposite result. The board held that in this situation D1 did not qualify as the closest state of the art because it did not represent the most promising springboard towards the invention.

2. Treatment of technical and non-technical features

In **T 912/05** the application related to mail delivery systems for delivering mail by physical and/or electronic means. It consisted essentially in providing a mail delivery service which informed the recipient of the availability of mail and delivered it according to the recipient's instructions. The independent method claims of all requests contained a step

nouveau cadre juridique, lequel permet au demandeur de formuler ses revendications selon les dispositions de l'article 54(5) CBE, afin d'obtenir une protection par brevet pour une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament connu. S'il devait être répondu par la négative à cette question, la nouveauté des revendications de type suisse devrait être appréciée sur la seule base de la substance proprement dite ou du procédé de fabrication. La chambre n'a pas statué sur cette question, mais est partie du principe, au profit du requérant, que le caractère de nouveauté de l'objet d'une revendication de type suisse pouvait toujours être déduit d'une nouvelle utilisation thérapeutique. La chambre a toutefois conclu que même si l'introduction de l'article 54(5) CBE ne modifiait pas la base juridique sur laquelle s'appuyait la décision G 6/83, l'objet revendiqué n'en restait pas moins dépourvu de nouveauté. La chambre a estimé que la revendication 1 ne portait pas sur une nouvelle utilisation thérapeutique au sens de la décision G 6/83 et qu'elle n'était donc pas nouvelle.

D. Activité inventive

1. Etat de la technique le plus proche

Dans l'affaire **T 824/05**, la chambre a été confrontée à la situation dans laquelle deux points de départ possibles se prêtaient autant l'un que l'autre à l'appréciation de l'activité inventive, l'un, à savoir D11, conduisant à la conclusion que l'objet revendiqué était évident, et l'autre, à savoir D1, produisant exactement le résultat opposé. La chambre a estimé qu'en l'occurrence, D1 ne pouvait être considéré comme l'état de la technique le plus proche, étant donné qu'il ne constituait pas le tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention.

2. Traitement de caractéristiques techniques et non techniques

Dans l'affaire **T 912/05**, la demande portait sur des systèmes de distribution de courrier par des moyens physiques et/ou électroniques. Il s'agissait essentiellement d'un service de messagerie informant le destinataire lorsque du courrier était arrivé et le lui délivrant conformément à ses instructions. Les revendications indépendantes de

gige Verfahrensanspruch aller Anträge umfasste einen Schritt, der sich auf die Informationsübermittlung per E-Mail bezog. Nach Auffassung der Kammer 3.5.02 umfasste das in Anspruch 1 beschriebene Postzustellungsverfahren mindestens einen Schritt, zu dessen Ausführung technische Mittel erforderlich waren, weil die betreffende Form der Kommunikation zwangsweise die Verwendung technischer Mittel (z. B. Computer) voraussetzt. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern können solche Verfahren als "Erfindungen" im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ angesehen werden. Im vorliegenden Fall hielt es die Kammer aber nicht für notwendig, zwischen hauptsächlich geschäftsbezogenen und somit für die Lösung einer technischen Aufgabe irrelevanten Merkmalen und solchen zu unterscheiden, die als im Wesentlichen technische Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden sollten. Sie kam zu dem Schluss, dass der erfinderische Charakter eines geschäftsbezogenen Verfahrens auch ohne eine vorherige klare Trennung zwischen geschäftsbezogenen und technischen Merkmalen beurteilt werden könne.

3. Kombinationserfindung

Damit eine Kombinationserfindung vorliegt, müssen die Merkmale bzw. Merkmalsgruppen in einer funktionellen Wechselwirkung zueinander stehen bzw. einen über die Summe ihrer Einzelwirkungen hinausgehenden kombinatorischen Effekt aufweisen. In **T 1054/05** stellte die Kammer fest, dass zwei Merkmale synergetisch zusammenwirken, wenn zwischen ihren Funktionen ein Zusammenhang besteht und dies zu einer zusätzlichen Wirkung führt, die über die Summe der Einzelwirkungen der Merkmale hinausgeht. Es ist nicht ausreichend, wenn die Merkmale lediglich dieselbe technische Aufgabe lösen oder gleichartige Wirkungen haben, die sich zu einer verstärkten, aber ansonsten unveränderten Wirkung summieren.

4. Beweiszeichen – Marktkonkurrenten

In **T 252/06** betraf das Patent einen Flaschendispenser zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeit aus einem Behälter (einem Präzisionsgerät für den

which related to the transmission of information via e-mail. Board 3.5.02 stated that the methods for mail delivery as set out in claim 1 comprised at least one step involving technical means for their implementation, as this form of communication necessarily required the use of technical means, such as computers. In accordance with the case law of the boards of appeal, these methods could thus be regarded as "inventions" within the meaning of Article 52(1) EPC. The board, however, found that in the present case it was not necessary to seek to separate features that were essentially business-related, and thus not relevant for the solution of a technical problem, from those features that, as essentially technical, should be taken into account when assessing inventive step. It concluded that the assessment of the inventive step of a business-related method might be possible without a preliminary clear-cut separation between business-related features and technical features.

3. Combination invention

The existence of a combination invention requires that the relationship between the features or groups of features be one of functional reciprocity or that they show a combinative effect beyond the sum of their individual effects. In **T 1054/05** the board stated that two features interact synergistically if their functions are inter-related and lead to an additional effect that goes beyond the sum of the effects of each feature taken in isolation. It was not enough that the features solve the same technical problem or that their effects are of the same kind and add up to an increased but otherwise unchanged effect.

4. Secondary indicia – market competitors

In **T 252/06** the patent related to a bottle dispenser for taking in and discharging liquid from a container (precision laboratory equipment). From the closest prior

procédé de toutes les requêtes comportaient une étape relative à la transmission d'informations par courrier électronique. La chambre 3.5.02 a déclaré que les méthodes de distribution de courrier telles qu'exposées dans la revendication 1 comportaient au moins une étape impliquant des moyens techniques, car cette forme de communication supposait nécessairement l'utilisation de tels moyens, par exemple des ordinateurs. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, ces méthodes pouvaient donc être considérées comme des "inventions" au sens de l'article 52(1) CBE. Dans la présente espèce, la chambre a toutefois estimé qu'il n'était pas nécessaire de chercher à distinguer les caractéristiques essentiellement liées à une activité économique, qui n'étaient donc pas pertinentes pour la résolution d'un problème technique, des caractéristiques essentiellement techniques qui, en tant que telles, devaient être prises en compte pour l'appréciation de l'activité inventive. Elle a conclu que l'activité inventive d'un procédé lié à une activité économique pouvait être appréciée sans qu'une distinction claire soit établie au préalable entre les caractéristiques commerciales et les caractéristiques techniques.

3. Inventions de combinaison

Pour qu'il y ait invention de combinaison, les caractéristiques ou groupes de caractéristiques doivent être reliés entre eux par une interaction fonctionnelle, autrement dit s'influencer mutuellement pour obtenir un effet allant au-delà de la somme des effets qu'ils produisent individuellement. Dans l'affaire **T 1054/05**, la chambre a indiqué que deux caractéristiques interagissent en synergie l'une avec l'autre si leurs fonctions sont liées et que celles-ci conduisent à un effet supplémentaire allant au-delà de la somme des effets produits par chacune de ces caractéristiques considérée isolément. Il ne suffit pas que ces caractéristiques résolvent le même problème technique, ou que leurs effets soient de même nature et se résument à accroître une action sans la modifier.

4. Indices d'existence – concurrents sur le marché

Dans la décision **T 252/06**, le brevet portait sur un dispensateur de bouteilles pour l'aspiration et la distribution de liquides à partir d'un récipient (appareil de

Einsatz im Labor). Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik lag dem Patent die Aufgabe zugrunde, eine Drehbarkeit der Druckleitung und gleichzeitig eine axiale Fixierung zu gewährleisten. Die Patentinhaberin trug vor, dass in dem Dokument D15 zwar eine drehbare Anordnung offenbart sei, es sich aber dabei um einen Pumpspender, insbesondere Seifenspender, handle, der keine Bemessung der abgegebenen Menge erlaube. Außerdem sei D15 schon mehr als sieben Jahre vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden, ohne dass die drehbare Konstruktion bei einem Flaschendispenster angewandt worden sei. D15 sei zudem einem anderen technischen Gebiet zuzuordnen. Die Gebiete seien soweit voneinander entfernt, dass zwischen ihnen keine wechselseitige Übertragung technischer Maßnahmen stattfindet. Die Drehbarkeit sei bei Flaschendispensern erstmalig mit dem vorliegenden Patent realisiert worden. Die Patentinhaberin hatte zudem auf Mitbewerber verwiesen, die die patentgemäße Lehre benutzt hatten und Anmeldungen getätigt hatten, die ebenfalls die vorteilhafte Wirkung der Drehbarkeit herausstellten. Die Kammer schloss sich dieser Argumentation an und kam zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Deutliche und vollständige Offenbarung

In **T 815/07** wies die Kammer darauf hin, dass der in einem Anspruch enthaltene Parameter dazu diene, ein wesentliches technisches Merkmal der Erfindung zu definieren. Seine Bedeutung bestehe darin, dass das Vorhandensein des technischen Merkmals zur Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitrage. Mit dem angegebenen Verfahren zur Bestimmung des Parameters müssten sich daher gleichbleibende Werte erzielen lassen, sodass der Fachmann bei Ausführung der Erfindung erkennen könne, ob das, was er erhalte, die Aufgabe löse oder nicht.

art, the problem the patent aimed to solve was to mount the delivery line rotatably as well as fixing it axially. The proprietor argued that although document D15 disclosed a rotatable arrangement it related to pump dispensers (especially for soap) which did not permit measurement of the amount of liquid discharged. In addition, D15 had been published more than seven years before the priority date, without a rotatable construction being applied to bottle dispensers. Also, it was from a technical field so far removed from the present one that there was no technical exchange between them. This patent was the first to achieve rotatability with bottle dispensers. The proprietor also argued that competitors had adopted the patent's teaching, filing applications which also emphasised the advantageous effect of rotatability. These arguments convinced the board, which concluded that the subject-matter of claim 1 did involve an inventive step.

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Clarity and completeness of disclosure

In **T 815/07** the board pointed out that the purpose of a parameter contained in a claim is to define an essential technical feature of the invention. Its significance is that the presence of this technical feature contributes to the solution of the technical problem underlying the invention. The method specified for determining the parameter should therefore be such as to produce consistent values, so that the skilled person will know when he carries out the invention whether what he produces will solve the problem or not.

précision destiné à un usage en laboratoire). Se fondant sur l'état de la technique le plus proche, le brevet visait à garantir un pivotement de la conduite sous pression, en même temps qu'une fixation autour d'un axe. La titulaire du brevet a indiqué que le document D15 divulguait bien un dispositif pivotant, mais qu'il s'agissait d'un distributeur à pompe, et plus particulièrement d'un distributeur de savon, qui ne permettait pas de mesurer la quantité distribuée. De plus, D15 avait été publié plus de sept ans avant la date de priorité sans que la structure pivotante ait jamais été utilisée pour un dispensateur de bouteilles. D15 appartenait en outre à un autre domaine technique. Les domaines techniques étaient éloignés au point qu'aucun échange de procédés techniques n'avait lieu entre eux. Le présent brevet constituait donc la première mise en œuvre de la caractéristique de pivotement pour un dispensateur de bouteilles. La titulaire du brevet avait également mentionné des concurrents qui avaient utilisé l'enseignement du brevet et déposé des demandes démontrant également l'effet avantageux du pivotement. La chambre s'est ralliée à cette argumentation et est parvenue à la conclusion que l'objet de la revendication 1 impliquait une activité inventive.

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Exposé clair et complet

Dans l'affaire **T 815/07**, la chambre a indiqué que la finalité d'un paramètre contenu dans une revendication est de définir une caractéristique technique essentielle de l'invention. Son importance réside dans le fait que la présence de cette caractéristique technique contribue à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention. La méthode spécifiée pour déterminer le paramètre devrait donc être de nature à produire des valeurs constantes, afin que l'homme du métier sache, lorsqu'il exécute l'invention, si ce qu'il produit résoudra ou non le problème.

2. Ausführbarkeit

2.1 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

Gemäß **T 123/06** besteht die Besonderheit der funktionellen Definition eines technischen Merkmals darin, dass es durch das zu erzielende Ergebnis definiert wird. Eine solche Definition bezieht sich abstrakt auf eine unbestimmte Vielzahl möglicher Alternativen, was akzeptabel ist, solange der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die technischen Merkmale der Alternativen bestimmen kann, die zu dem gewünschten Ergebnis führen. Bezüglich des Streitpatents stellte die Kammer fest, dass die funktionelle Definition der Vorrichtung lediglich eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms war, da der Fachmann nur durch Versuch und Irrtum feststellen konnte, ob die beanspruchte Vorrichtung ausgeführt werden kann. Dies stellte einen unzumutbaren Aufwand dar.

Ist der Fachmann gezwungen, durch Versuch und Irrtum herauszufinden, welche Zusammensetzung ggf. den im Anspruch angegebenen Parameter erfüllt, so stellt dies einen unzumutbaren Aufwand dar. Dass dies durch Routineversuche erreicht werden kann, heißt nicht, dass der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ hinlänglich erfüllt. Auch spielt die Frage keine Rolle, ob der Parameter zuverlässig bestimmt werden kann oder nicht (**T 339/05**).

3. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie

3.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung

3.1.1 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In der Sache **T 1642/06** stellte die Kammer fest, dass gemäß der ständigen Rechtsprechung und Praxis des EPA (siehe z. B. **T 145/98**, **T 158/96** und **T 609/02**) eine therapeutische Wirkung nicht klinisch nachgewiesen werden muss, damit ein auf eine zweite medizinische Verwendung gerichteter Anspruch als gestützt gilt. Entscheidend für eine solche Stützung sei vielmehr, dass die bei der Anwendung des Stoffes

2. Reproducibility

2.1 Reproducibility without undue burdens

According to **T 123/06**, the peculiarity of the functional definition of a technical feature resides in the fact that it is defined by means of the result to be achieved. That mode of definition comprises an indefinite and abstract host of possible alternatives, which is acceptable as long as the skilled person can determine without undue burden the technical characteristics of the alternatives which achieve the desired result. In the patent at issue, the board found that the functional definition of the device was no more than an invitation to perform a research programme, the skilled person only being able to establish through trial and error whether the claimed device was achieved. This amounted to an undue burden.

Where the person skilled in the art has to find out by trial and error which, if any, compound meets the parameter set out in the claim, this constitutes an undue burden. The fact that this could be done by routine experimentation was not sufficient for the subject-matter claimed to meet the requirements of Article 83 EPC. Nor did the question whether or not the parameter could be reliably determined play a role (**T 339/05**).

3. The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field

3.1 Clarity and completeness of disclosure

3.1.1 Reproducibility without undue burdens

In **T 1642/06** the board noted that, according to EPO case law and practice (see e.g. **T 145/98**, **T 158/96** and **T 609/02**), in order for a second medical use claim to be deemed supported, it was not necessary for a therapeutic effect to have been demonstrated clinically. Rather, the determinative factor for a finding of such support was that, for the skilled person, the effect shown in the application for the substance (for

2. Exécution de l'invention

2.1 Exécution de l'invention sans effort excessif

Conformément à la décision **T 123/06**, la définition fonctionnelle d'une caractéristique technique a ceci de particulier que cette caractéristique est définie au moyen du résultat à atteindre. Ce type de définition comprend une multitude indéfinie et abstraite de variantes possibles, ce qui est acceptable à condition que l'homme du métier puisse déterminer sans effort excessif les caractéristiques techniques des variantes qui produisent le résultat souhaité. Dans le brevet en cause, la chambre a estimé que la définition fonctionnelle du dispositif constituait une simple invitation à mettre en œuvre un programme de recherche, l'homme du métier ne pouvant constater que par tâtonnements l'obtention du dispositif revendiqué. Cela représentait un effort excessif.

On considère qu'un effort excessif est fourni lorsque l'homme du métier est contraint d'établir par tâtonnements quel composant correspond, le cas échéant, au paramètre indiqué dans la revendication. Le fait que cela ait pu être établi par des essais de routine ne suffit pas pour que l'objet revendiqué soit conforme aux exigences de l'article 83 CBE. De même, il est indifférent que ce paramètre puisse être déterminé de manière fiable (**T 339/05**).

3. La condition de suffisance de l'exposé par rapport aux inventions biotechnologiques

3.1 Exposé clair et complet

3.1.1 Exécution de l'invention sans effort excessif

Dans l'affaire **T 1642/06**, la chambre a fait observer que, conformément à la jurisprudence et à la pratique de l'OEB (cf. par exemple **T 145/98**, **T 158/96** et **T 609/02**), il n'était pas nécessaire qu'un effet thérapeutique ait été démontré cliniquement pour qu'une revendication relative à une deuxième indication médicale soit considérée comme supportée. Pour parvenir à une telle conclusion, il faut en revanche que, pour l'homme du métier,

gezeigte Wirkung (zum Beispiel eine pharmakologische oder pharmazeutische Wirkung oder eine bei In-vitro-Versuchen oder im Tiermodell beobachtete Wirkung) für den Fachmann unmittelbar und zweifelsfrei von der beanspruchten therapeutischen Anwendung ausgehe, d. h. dass der Fachmann aufgrund allgemein anerkannter Modelle ersehen könne, dass die Ergebnisse der Anwendung unmittelbar und zweifelsfrei von der beanspruchten therapeutischen Anwendung ausgingen.

4. Beweisfragen

In **T 63/06** räumte die Kammer ein, dass im Allgemeinen der Einsprechende die Beweislast in Bezug auf unzureichende Offenbarung trägt. Werden im Patent allerdings keinerlei Angaben dazu gemacht, wie ein Merkmal der Erfindung in die Praxis umgesetzt werden kann, so besteht nur eine schwache Vermutung, dass die Erfindung hinreichend offenbart ist. In einem solchen Fall kann der Einsprechende seiner Beweispflicht dadurch genügen, dass er glaubhaft macht, dass das allgemeine Fachwissen es dem Fachmann nicht ermöglichen würde, dieses Merkmal in die Praxis umzusetzen. Dann ist der Patentinhaber für die gegenteilige Behauptung beweispflichtig, dass das allgemeine Fachwissen es dem Fachmann tatsächlich ermöglichen würde, die Erfindung auszuführen.

Je mehr eine neue Erfindung mit bislang gültigem technischen Wissen bricht, desto höher sind die Anforderungen an den Umfang der in der Patentanmeldung gegebenen technischen Informationen und Erläuterungen, um den Durchschnittsfachmann, dem eben nur das konventionelle Fachwissen zur Verfügung steht, in die Lage zu versetzen, die Erfindung auszuführen (**T 1785/06**).

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

1.1 Charakterisierung eines Erzeugnisses durch einen Parameter

In **T 307/06** enthielten die Ansprüche das hinzugefügte Merkmal "und eine T_g von weniger als 25 °C". Die Kammer stellte fest, dass es verschiedene Verfahren zur Bestimmung der T_g (Glasübergangstemperatur) gibt. Die bloße Tatsa-

example, a pharmacological or pharmaceutical effect or an effect observed *in vitro* models or on animal models) directly and unambiguously reflected the claimed therapeutic applications, i.e. that the skilled person understood on the basis of generally accepted models that the results in the application directly and unambiguously reflected the claimed therapeutic applications.

4. Evidence

The board in **T 63/06** agreed that the burden of proof generally lies with an opponent to establish insufficiency of disclosure. When the patent does not give any information as to how a feature of the invention can be put into practice, only a weak presumption exists that the invention is sufficiently disclosed. In such a case, the opponent can discharge his burden by plausibly arguing that common general knowledge would not enable the skilled person to put this feature into practice. The patent proprietor then has the burden of proof for the contrary assertion that common general knowledge would indeed enable the skilled person to carry out the invention.

The more a new invention contradicts previously accepted technical wisdom, the greater the amount of technical information and explanation is required in the application to enable the invention to be carried out by the average skilled person to whom only that conventional knowledge is available (**T 1785/06**).

B. Claims

1. Clarity

1.1 Characterisation of a product by a parameter

In **T 307/06** the claims contained the added feature "and a T_g of less than 25°C". The board noted that there were different methods for determining T_g (glass transition temperature). However, the mere fact that several methods

l'effet de la substance présenté dans la demande (par exemple un effet pharmacologique ou pharmaceutique ou un effet observé sur des modèles *in vitro* ou sur des modèles animaux) reflète directement et sans ambiguïté les applications thérapeutiques revendiquées, autrement dit que l'homme du métier comprenne, sur la base de modèles généralement acceptés, que les résultats exposés dans la demande reflètent directement et sans ambiguïté les applications thérapeutiques revendiquées.

4. Preuve

Dans l'affaire **T 63/06**, la chambre a estimé qu'il incombe généralement à l'opposant d'établir l'insuffisance de l'exposé. Lorsque le brevet ne donne aucune information sur la manière dont une caractéristique de l'invention peut être mise en pratique, il n'existe qu'une faible présomption que l'invention soit suffisamment exposée. Dans ce cas, l'opposant peut s'acquitter de la charge de la preuve en arguant de façon convaincante que les connaissances générales de l'homme du métier ne lui permettraient pas de mettre en pratique cette caractéristique. Il revient alors au titulaire du brevet de prouver au contraire que, fort de ses connaissances générales, l'homme du métier pourrait assurément exécuter l'invention.

Pour qu'une nouvelle invention puisse être exécutée par l'homme du métier de compétence moyenne, n'ayant précisé-ment que des connaissances techniques conventionnelles, la demande de brevet doit comporter d'autant plus d'informations et d'explications techniques que la rupture entre cette nouvelle invention et les connaissances techniques acceptées jusque-là est grande (**T 1785/06**).

B. Revendications

1. Clarté

1.1 Caractérisation d'un produit à l'aide d'un paramètre

Dans l'affaire **T 307/06**, les revendications comportaient la caractéristique supplémentaire "et une T_g inférieure à 25°C". La chambre a fait observer qu'il existait différentes méthodes pour déterminer T_g (température de transition

che, dass es mehrere Verfahren gebe, mache die Ansprüche allerdings nicht unklar, wenn zumindest eine der folgenden Bedingungen erfüllt sei:

- a) Die verschiedenen Verfahren ergeben im Wesentlichen dieselben T_g -Werte für dasselbe Material, oder
- b) der Fachmann hätte den in Anspruch 1 genannten Bereich von T_g -Werten mit nur einem standardmäßigen Messverfahren assoziiert.

Weder die Bedingung a noch die Bedingung b war erfüllt. Daraus schloss die Kammer, dass unsicher ist, welcher Gegenstand unter Anspruch 1 fällt, was diesen Anspruch unklar macht (vgl. T 728/98, ABI. EPA 2001, 319).

2. Stützung durch die Beschreibung

2.1 Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche

In T 1808/06 erinnerte die Kammer daran, dass Offenbarungen in der Beschreibung und/oder in den Zeichnungen, die mit dem geänderten Gegenstand unvereinbar seien, in der Regel zu streichen seien, damit das Erfordernis von Artikel 84 EPÜ erfüllt werde, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt werden müssen. Verweise auf Ausführungsformen, die durch die geänderten Ansprüche nicht mehr abgedeckt werden, seien zu streichen, sofern diese Ausführungsformen nicht vernünftigerweise als zweckmäßig für die Hervorhebung spezifischer Aspekte des geänderten Gegenstands erachtet werden könnten. In einem solchen Fall sei deutlich darauf hinzuweisen, dass eine Ausführungsform nicht durch die Ansprüche abgedeckt sei.

Nach Auffassung der Kammer war die in der angefochtenen Entscheidung erfolgte Bezugnahme auf Artikel 69 (1) EPÜ keine angemessene Begründung für die weniger strikte Anpassung der Beschreibung. Der Verweis auf Artikel 69 (1) EPÜ sei irreführend, weil er so habe verstanden werden können, als sei dieser Artikel direkt auf das Prüfungs- oder das Einspruchsverfahren anwendbar. Dies sei eindeutig nicht der Fall, denn Artikel 69 (1) EPÜ beziehe sich auf den Schutzbereich. Nur in Fällen, in

existed did not render the claims unclear if at least one of the following conditions was met:

- (a) the different methods yield essentially the same T_g values for the same material, or
- (b) the person skilled in the art had associated the range of T_g values mentioned in claim 1 at issue with only one standard method of measurement.

Neither condition (a) nor (b) was fulfilled. The board concluded that this left doubt as to which subject-matter was covered by claim 1, and thus rendered said claim unclear (see T 728/98, OJ EPO 2001, 319).

2. Claims supported by the description

2.1 Bringing the description into line with amended claims

In T 1808/06 the board recalled that, in order to meet the requirement of Article 84 EPC that the claims have to be supported by the description, any disclosure in the description and/or drawings inconsistent with the amended subject-matter should normally be excised. Reference to embodiments no longer covered by amended claims must be deleted, unless these embodiments can reasonably be considered to be useful for highlighting specific aspects of the amended subject-matter. In such a case, the fact that an embodiment is not covered by the claims must be prominently stated.

The board considered that the placing of reliance on Article 69(1) EPC, as was done in the decision under appeal, was not an appropriate justification for a less stringent adaptation of the description. Reference to Article 69(1) EPC was misleading in so far as it could be understood to suggest a direct applicability of its contents at the examination or opposition stage. This was clearly not the case as Article 69(1) EPC related to the scope of protection. It was only in situations where the removal of inconsistencies

vitreuse), mais que cela ne rendait pas les revendications ambiguës pour autant, si au moins l'une des conditions suivantes était remplie :

- a) Les différentes méthodes produisaient essentiellement les mêmes valeurs T_g pour le même matériau, ou
- b) L'homme du métier n'avait associé la plage de valeurs T_g mentionnée dans la revendication 1 en cause qu'à une seule méthode de mesure standard.

Aucune de ces deux conditions n'étant remplies, la chambre a conclu que l'objet couvert par la revendication 1 ne pouvait être déterminé sans aucun doute ce qui rendait ladite revendication ambiguë (cf. T 728/98, JO OEB 2001, 319).

2. Fondement des revendications sur la description

2.1 Adaptation de la description à des revendications modifiées

Dans l'affaire T 1808/06, la chambre a rappelé que pour satisfaire à l'exigence de l'article 84 CBE selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, toute divulgation dans la description et/ou les dessins qui est incompatible avec l'objet modifié devrait normalement être retirée. Toute référence à des modes de réalisation qui ne sont plus couverts par les revendications modifiées doit être supprimée, à moins que ceux-ci puissent raisonnablement être jugés utiles pour mettre en relief des aspects spécifiques de l'objet modifié. En pareil cas, le fait qu'un mode de réalisation n'est pas couvert par les revendications doit être clairement indiqué.

La chambre a estimé qu'il n'était pas approprié de se fonder, comme dans la décision faisant l'objet du recours, sur l'article 69(1) CBE pour justifier une adaptation moins stricte de la description. La référence à cet article induisait en erreur dans la mesure où l'on pouvait croire que son contenu était applicable directement au stade de l'examen ou de l'opposition. Or, ce n'était clairement pas le cas étant donné que cet article concerne l'étendue de la protection. Ce n'est que dans des situations où il est

denen die Beseitigung von Unstimmigkeiten aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich sei (z. B. Änderung der erteilten Fassung nicht möglich), könne Artikel 69 (1) EPÜ – hilfsweise – zur Auslegung des beanspruchten Gegenstands herangezogen werden.

3. Auslegung der Ansprüche

3.1 Allgemeines

In **T 1771/06** befand die Kammer, dass ein Anspruch, der sich speziell und eindeutig auf den charakterisierenden Teil (GBSS-Genfragment in Antisense-Orientierung) des Genkonstrukts bezieht und in dem legitimen Versuch einer Verallgemeinerung die anderen für die Ausführung notwendigen Strukturelemente offenlässt ("mit einem Fragment ..., welches für ... kodiert, wobei das Fragment aus einer aus ... SEQ ID Nr: ... ausgewählten Nukleotidsequenz besteht"), nicht ungewöhnlich formuliert sei und damit kein Problem darstelle. Das Argument des Beschwerdeführers, der Umfang des Anspruchs erstreckte sich auf Genkonstrukte, die zusätzlich zu den GBSS-Genfragmenten jegliche DNA umfassten, konnte die Kammer nicht akzeptieren. Der Fachmann werde sicherlich berücksichtigen, dass das Genkonstrukt zur Aufnahme des GBSS-DNA-Fragments in Kartoffelzellen und zu seiner Integration in das Genom diene. Entsprechend werde davon ausgegangen, dass das Genkonstrukt alle für diese Schritte notwendigen DNA-Elemente enthält.

3.2 Hineinlesen zusätzlicher Merkmale und Einschränkungen in die Patentansprüche

In der Sache **T 681/01** befand die Kammer, dass bei mehreren möglichen Auslegungen eines Anspruchs, die mit den in diesem Anspruch verwendeten Begriffen in Einklang stehen, die Beschreibung herangezogen und die Auslegung gewählt werden kann, die der Beschreibung entspricht. Jedoch kann nicht unter Verweis auf Artikel 69 EPÜ 1973 und das zugehörige Protokoll ein implizites einschränkendes Merkmal in den Anspruch hineingelesen werden, das nicht ausdrücklich durch den Wortlaut des Anspruchs nahegelegt wird (s. auch **T 1105/04**).

was not possible for procedural reasons (e.g. no amendment possible of the granted version) that – purely as an auxiliary construction – Article 69(1) EPC could be invoked for an interpretation of the claimed subject-matter.

3. Interpretation of claims

3.1 General

In **T 1771/06** the board held that a claim which specifically referred with closed language to the characterising part (GBSS gene fragment in the antisense direction) of the gene construct and, in a legitimate attempt to generalise, left open other structural elements necessary to operate the system ("comprising a fragment ... which codes for", said fragment consisting of a nucleotide sequence selected from ... SEQ ID No: ..."), was not an unusual claim formulation and saw no problem with it. The board did not accept the argument of the appellant that the scope of the claim extended to gene constructs which comprised any DNA in addition to the GBSS gene fragments. The skilled person would certainly take into account that the gene construct was made for the purpose of introducing the GBSS DNA fragment into the potato cells and integrating it into the genome. Accordingly, the gene construct would be thought to contain all necessary DNA elements for these steps to take place.

3.2 Reading additional features and limitations into the claims

In **T 681/01** the board noted that, where several interpretations of a claim are possible, which are consistent with the terms used in the claim, the description can be looked to and the interpretation chosen that is consistent with the description. But Article 69 EPC 1973 and the protocol thereto could not be relied on to read into the claim an implicit restrictive feature not suggested by the explicit wording of the claim (see also **T 1105/04**).

impossible, pour des raisons de procédure, de supprimer des incohérences (par ex. pas de modification possible de la version délivrée) que l'article 69(1) CBE pouvait être invoqué, en tant que solution purement subsidiaire, pour interpréter l'objet revendiqué.

3. Interprétation des revendications

3.1 Généralités

Dans l'affaire **T 1771/06**, selon l'avis de la chambre, il n'était pas inhabituel et ne posait aucun problème qu'une revendication désigne en termes univoques la partie caractérisante de la construction génétique (fragment de gène ASLG dans la direction antisens) tout en laissant ouverts à interprétation d'autres éléments structurels nécessaires pour exploiter le système, à des fins légitimes de généralisation ("comprenant un fragment", "qui code", "ledit fragment étant choisi dans le groupe de fragments ayant les séquences nucléotidiques" "SEQ ID No. ..."). Elle n'a pas accepté l'argument du requérant selon lequel la revendication s'étendait aux constructions génétiques comprenant, outre les fragments de gène ASLG, tout autre élément d'ADN. L'homme du métier tiendrait certainement compte du fait que la construction génétique était destinée à introduire de l'ADN ASLG dans les cellules de pomme de terre pour l'intégrer au génome et en déduirait que ladite construction devrait contenir tous les éléments d'ADN nécessaires à cette fin.

3.2 Attribution de caractéristiques et de limitations supplémentaires aux revendications de brevet

Dans l'affaire **T 681/01**, la chambre a indiqué que lorsqu'une revendication se prêtait à plusieurs interprétations conformes à son libellé, il était possible de consulter la description afin de retenir l'interprétation conforme à celle-ci. Elle a estimé toutefois que l'on ne pouvait se fonder sur l'article 69 CBE 1973 et le protocole y afférent pour voir dans la revendication une limitation implicite qui n'était pas suggérée dans le libellé explicite de ladite revendication (voir aussi **T 1105/04**).

4. Product-by-Process-Ansprüche

4.1 Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses

Im Fall **T 956/04** betraf die Erfindung einen Katalysator. Neben Merkmalen zur Definition von Bereichen für den Cobaltgehalt und die Metalloberfläche enthielt die Definition des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag ein "Product-by-Process"-Merkmal, das durch die Formulierung "erhältlich durch" eingeführt wurde.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 552/91 und befand, dass die Herstellung beschreibende beanspruchte Merkmal ("obtainable-by feature") ohne genaue Angabe der spezifischen Ausgangsstoffe (einschließlich des Aluminiumoxidträgers mit spezifischem Porenvolumen und Oberfläche) und der spezifischen Reaktionsbedingungen (für das Trocknen, die Kalzinierung und das Reduzieren) die genauen Merkmale eines Katalysators nicht eindeutig definierte.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Allgemeines

Die Kammer entschied in der Sache **T 184/05** betreffend Artikel 123 (2) EPÜ, dass der Konzentrationswert von Verunreinigungen in einem Erzeugnis, der unter spezifischen Verfahrensbedingungen erhalten wurde, nicht streng isoliert von den Beispielen betrachtet werden kann, sofern nicht nachgewiesen wurde, dass dieser Wert nicht über das verwendete Verfahren eng mit spezifischen (nicht offenbarten) Höchstwerten aller anderen Verunreinigungen in dem Erzeugnis verbunden ist.

In **T 570/05** betraf die Erfindung ein beschichtetes Solarschutzsubstrat mit hohem Spiegelungsgrad. Die vorgeschlagene Änderung lautete "... die Beschichtung hat eine Dicke von 220 bis 500 nm", wobei die einzige Grundlage im Wortlaut der ursprünglich eingereichten Anmeldung für den niedrigeren Wert von 220 nm des beanspruchten Dickebereichs in der Beschichtung die Beispiele 18, 21 und 25 waren. Der Wert "220" war bereits formal offenbart; zu entscheiden

4. Product-by-process claims

4.1 Requirement that the claimed product must be patentable

In **T 956/04** the invention concerned a catalyst. Besides features defining ranges for the cobalt content and the metal surface area, the definition of claim 1 according to the main request contained a "product-by-process" feature introduced by the wording "obtainable by".

The board referred to T 552/91 and considered that, without clearly indicating the specific starting materials (including the alumina carrier having specific pore volume and surface area) and the specific reaction conditions (drying, calcination and reducing conditions), the "obtainable-by" feature as claimed failed to unequivocally define any clear catalyst features.

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. General issues

The board decided in case **T 184/05** relating to Article 123(2) EPC that an impurity concentration value of a product obtained under specific process conditions could not be taken in strict isolation from the examples unless it had been demonstrated that this value was not so closely associated via the applied process with specific (undisclosed) maximum values of all other impurities comprised in the product.

In **T 570/05** the invention related to a solar-control coated substrate with high reflectance, and the proposed amendment read as follows: "...the ... coating layer has a thickness of from 220 to 500 nm", for which the only literal basis in the application as originally filed for the lower value of 220 nm of the claimed coating thickness range was to be found in examples 18, 21 and 25. The formal disclosure of the value "220" already existed; the issue to be decided was

4. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

4.1 Exigence de brevetabilité du produit revendiqué

Dans l'affaire **T 956/04**, l'invention portait sur un catalyseur. Outre des caractéristiques définissant l'intervalle de la teneur en cobalt et de la surface du métal, la revendication 1 selon la requête principale contenait une caractéristique de "produit caractérisé par son procédé d'obtention" introduite par l'expression "susceptible d'être obtenu par".

La chambre a renvoyé à l'affaire T 552/91 et estimé que sans l'indication claire des matériaux de départ (y compris le support constitué d'alumine ayant un volume poreux spécifique et une surface donnée) et des conditions de réaction spécifiques (séchage, calcination et réduction), les caractéristiques telles que revendiquées suivant la formulation "susceptible d'être obtenu par" ne sauraient définir sans équivoque les catalyseurs revendiqués en tant que produits obtenus obligatoirement à l'aide du procédé.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

1. Généralités

Dans l'affaire **T 184/05**, relativement à l'article 123(2) CBE, la chambre a jugé que la concentration d'une impureté présentée par un produit obtenu dans des conditions opératoires particulières ne peut être considérée indépendamment des exemples, sauf s'il a été démontré que cette concentration n'est pas étroitement liée, par le biais du procédé appliqué, aux valeurs maximales spécifiques (non divulguées) de toutes les autres impuretés comprises dans le produit.

Dans l'affaire **T 570/05**, l'invention concernait un substrat avec revêtement de protection solaire à réflectance élevée, et la modification proposée était libellée comme suit : "... la ... couche de revêtement a une épaisseur de 220 à 500 nm". Seuls les exemples 18, 21 et 25 de la demande telle que déposée initialement fondaient expressément la valeur minimale de 220 nm de la fourchette d'épaisseur de revêtement revendiquée. La valeur "220" était déjà formel-

war nun, ob ein neuer Gegenstand hinzugefügt wurde, indem durch den Wert von 220 nm ein neuer Bereich in einem Anspruch gebildet wurde, da offensichtlich war, dass dieser Wert nirgendwo in den ursprünglich eingereichten Unterlagen den niedrigeren (oder überhaupt irgendeinen) Endpunkt eines Dickebereichs darstellte. Unter Verweis auf die einschlägige Rechtsprechung, insbesondere auf T 201/83, T 1067/97 und T 714/00 betreffend das Herausgreifen eines isolierten Merkmals, prüfte die Kammer, ob ein funktioneller oder struktureller Zusammenhang bestand zwischen der Dicke der Beschichtung, insbesondere ihrer Untergrenze, und den übrigen Merkmalen des Anspruchs. Die Kammer schloss, dass die Bedingung, unter der laut einschlägiger Rechtsprechung ein isoliertes Herausgreifen eines Merkmals aus einem Beispiel nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist – das Fehlen eines deutlich erkennbaren funktionellen oder strukturellen Zusammenhangs – im vorliegenden Fall nicht erfüllt war.

In der Sache **T 606/06** stellte die Kammer fest, dass die betreffende Anmeldung dem Artikel 123 (2) EPÜ 2000 unterliegt, nicht aber den Artikeln 85 und 78 EPÜ 2000, sondern den Artikeln 85 und 78 des EPÜ 1973. Der Beschwerdeführer bestritt nicht, dass der Hauptantrag, wenn die Zusammenfassung nicht zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ gehört, zurückzuweisen ist. Nach Auffassung der Kammer ist die Bedeutung von Artikel 85 EPÜ 1973 klar: Die Zusammenfassung dient nur der (technischen) Information; sie kann nicht für andere Zwecke herangezogen werden. Würde man sie dazu verwenden, den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung zu ermitteln, so würde man sie damit für andere Zwecke heranziehen. Die Kammer befand, dass die Zusammenfassung zwar der technischen Information dient, daraus aber nicht folgt, dass sie zur Bestimmung des Inhalts der Anmeldung in der eingereichten Fassung herangezogen werden kann. Im vorliegenden Fall stellte der Beschwerdeführer die Sache etwas anders dar und brachte vor, dass die Zusammenfassung nicht nur eine Hilfe bei der Bestimmung der Anmeldung in der eingereichten Fassung sei, sondern auch zum

whether or not new subject-matter was added by forming a new range in a claim using said figure of 220 nm, it being evident that nowhere in the documents as filed did said value form the lower (or indeed any) endpoint of a range of thicknesses. Recalling the relevant case law, namely T 201/83, T 1067/97 and T 714/00, dealing with extracting an isolated feature, the board examined whether or not there existed a functional or structural relationship between the coating layer thickness, in particular its lower limit, and the remaining features of the claim. The board concluded that the condition of absence of any clearly recognisable functional or structural relationship under which an isolated extraction of a feature of an example would be allowable under Article 123(2) EPC according to the relevant case law was not satisfied in the present case.

According to the board in **T 606/06**, the present application was subject to Article 123(2) EPC 2000 but not to Articles 85 and 78 EPC 2000, but rather to Articles 85 and 78 of the EPC 1973. The appellant did not dispute that if the abstract did not form part of the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC then the main request had to be refused. In the board's view the meaning of Article 85 EPC 1973 was clear: the abstract was there only to provide (technical) information; it was not to be taken into account for any other purpose. Taking it into account for the purpose of ascertaining the content of the application as filed would be taking it into account for another purpose. The board considered that although the abstract was to serve for use as technical information it did not follow that it could be used to interpret the content of the application as filed. In the present case the appellant put the case slightly differently, arguing that the abstract was part of the content of the application as filed and not just an aid to interpretation of the application as filed. However, if the abstract could not be used to interpret the content of the application, a fortiori it could not be part of the content of the application. The appellant was not correct to say that for the

lement divulguée ; la question à trancher était de savoir si un nouvel élément était ajouté en formant une nouvelle plage de valeur dans une revendication à l'aide de ladite valeur de 220 nm, alors qu'il était évident que dans aucune des pièces telles que déposées, ladite valeur ne constituait une valeur minimale (ou même maximale) d'une fourchette d'épaisseur. Rappelant la jurisprudence pertinente, à savoir les décisions T 201/83, T 1067/97 et T 714/00, qui portaient sur l'extraction d'une caractéristique isolée, la chambre a examiné s'il existait un lien fonctionnel ou structurel entre l'épaisseur de la couche de revêtement, en particulier sa valeur minimale, et les autres caractéristiques de la revendication. Elle a conclu que la condition d'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste, qui permettrait d'admettre l'extraction isolée d'une caractéristique d'un exemple au titre de l'article 123(2) CBE, conformément à la jurisprudence pertinente, n'était pas remplie en l'espèce.

Dans l'affaire **T 606/06**, la chambre a estimé que la demande en question était régie par l'article 123(2) CBE 2000 ainsi que par les articles 85 et 78 de la CBE 1973, plutôt que par les articles 85 et 78 CBE 2000. Le requérant n'a pas contesté le fait qu'il convenait de rejeter la requête principale si l'abrégé ne faisait pas partie du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123 (2) CBE. De l'avis de la chambre, le sens de l'article 85 CBE 1973 est clair : l'abrégé a uniquement pour but de fournir des informations (techniques), et il ne faut pas en tenir compte à d'autres fins, par exemple pour déterminer le contenu de la demande telle que déposée. Selon la chambre, même si l'abrégé doit être utilisé comme une information technique, cela ne signifie pas pour autant qu'il puisse servir à interpréter le contenu de la demande telle que déposée. En l'espèce, le requérant a présenté l'affaire d'une façon quelque peu différente, en faisant valoir que l'abrégé faisait partie du contenu de la demande telle que déposée, et qu'il ne servait pas seulement d'aide à l'interprétation de la demande telle que déposée. Toutefois, si l'abrégé ne pouvait être utilisé pour interpréter le contenu de la demande, il ne pouvait a fortiori pas faire partie du contenu de la demande. C'est à tort que

Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehöre. Wenn die Zusammenfassung aber nicht zur Bestimmung des Inhalts der Anmeldung herangezogen werden kann, so kann sie erst recht nicht Teil des Inhalts der Anmeldung sein. Der Beschwerdeführer irrte mit seiner Behauptung, dass für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ der Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung die Zusammenfassung mit einschließe. Die Kammer stellte vielmehr fest, dass die Zusammenfassung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zum Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ gehört (T 246/86). Das Wort "ausschließlich" in Artikel 85 EPÜ 1973 ist im Sinne von "nur" zu verstehen und das Wort "muss" in Regel 33 (2) EPÜ 1973 im Sinne von "sollte". Obwohl die revidierte Fassung des Artikels 85 EPÜ nicht auf die vorliegende Anmeldung anzuwenden war, wird die Interpretation der Kammer von der Art der Änderung, die eindeutig nicht auf eine Bedeutungsänderung abzielte, gestützt. Bei einer Diskrepanz zwischen der Zusammenfassung in der ursprünglich eingereichten Fassung und der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung sind letztere maßgeblich.

1.1 Offenbarung in den Zeichnungen

Im Fall **T 1120/05** war das europäische Patent bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 am 13. Dezember 2007 bereits erteilt worden. Die Erfindung betraf eine "Einrichtung und Verfahren zur Verwaltung einer Herde von frei herumlaufenden Tieren", und mit der Änderung wurde ein negatives Merkmal, nämlich "jedoch nicht zur Melkstation (2)" eingeführt. Dieses negative Merkmal war in der Beschreibung und in den Ansprüchen der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht ausdrücklich offenbart. Merkmale können aus den Zeichnungen abgeleitet werden, wenn sie bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise den Zeichnungen entnommen werden können. Ein negatives oder fehlendes Merkmal kann nicht allein, d. h. ohne den Zusammenhang der übrigen vorhandenen Merkmale des Anspruchs, abgeleitet werden. So blieb noch zu entscheiden, ob eine Kombination von Merkmalen einschließlich des

purposes of Article 123(2) EPC the content of the application as filed included the abstract. Indeed the board stated that the abstract as originally filed did not form part of the content of the application as filed for the purposes of Article 123(2) EPC (T 246/86). The word "merely" in Article 85 EPC 1973 was to be understood as meaning "only" and the word "shall" in Rule 33(2) EPC 1973 was to be understood in the sense of "should" or "ought to". Although the revised version of Article 85 EPC did not apply to the present application, the nature of the change, which was clearly not intended to effect any change in meaning, supported the interpretation given by the board. In the case of any discrepancy between the abstract as originally filed and the description, claims and drawings as originally filed, it was the latter which prevailed.

1.1 Disclosure in drawings

The European patent in case **T 1120/05** had already been granted at the time of the entry into force of EPC 2000 on 13 December 2007. The invention concerned an "arrangement for and a method of managing a herd of freely walking animals" and the amendment introduced a negative feature, namely "but not to the milking station (2)". This negative feature was not expressly disclosed in the description and in the claims of the patent application as filed. Features could be taken from the drawings if their structure and function were clearly, unmistakably and fully derivable from the drawings. It was not possible to derive a negative or missing feature on its own, i.e. without the context of the other, existing features of the claim. It remained to be decided if a combination of features including the negative feature could be derived or not. This approach accepted, *arguendo*, that the skilled person was actually capable of finding – and indeed willing to search

le requérant affirme qu'aux fins de l'article 123(2) CBE, le contenu de la demande telle que déposée comprend l'abrégé. La chambre a en effet énoncé que l'abrégé tel que déposé à l'origine ne faisait pas partie du contenu de la demande telle que déposée aux fins de l'article 123(2) CBE (T 246/86). Le terme "exclusivement" qui figure à l'article 85 CBE 1973 doit être interprété au sens de "seulement", et le terme "doit" qui figure à la règle 33(2) CBE 1973 doit être interprété au sens de "devrait". Bien que la nouvelle version de l'article 85 CBE ne soit pas applicable à la demande en cause, la nature du changement, qui n'était manifestement pas destiné à modifier le sens, était l'interprétation donnée par la chambre. En cas de divergence entre l'abrégé tel que déposé à l'origine et la description, les revendications et les dessins tels que déposés à l'origine, ce sont ces derniers qui prévalent.

1.1 Divulgence dans les dessins

Dans l'affaire **T 1120/05**, le brevet européen en cause avait déjà été délivré à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 (le 13 décembre 2007). L'invention concernait une "installation et une méthode permettant de canaliser un troupeau d'animaux en liberté" et la modification introduisait une caractéristique négative, à savoir "mais non au poste de traite (2)". Cette caractéristique négative n'était pas divulguée expressément dans la description et dans les revendications de la demande de brevet telle que déposée. Des caractéristiques peuvent être déduites des dessins si leur structure et leur fonction peuvent être déduites de ceux-ci clairement, sans ambiguïté et intégralement. Il n'est pas possible de déduire une caractéristique négative ou manquante isolément, c'est-à-dire en dehors du contexte des autres caractéristiques de la revendication. En l'espèce, il restait à déterminer s'il était possible de déduire une combinaison de caractéristiques incluant la caractéris-

negativen Merkmals hergeleitet werden konnte oder nicht. Bei diesem Ansatz wird fiktiv davon ausgegangen, dass der Fachmann tatsächlich dazu befähigt war, negative Merkmale in einer Zeichnung zu finden – und auch bereit war, danach zu suchen –, allerdings in Kombination mit einigen anderen Merkmalen.

Ferner ging die Kammer in der Entscheidung **T 1120/05** davon aus, dass der Fachmann die Merkmale, die den Tierdurchgang betrafen, genau betrachten würde. Es stellte sich die Frage, ob der Fachmann vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise aus den Zeichnungen ableiten würde, dass dieser Tierdurchgang neben den explizit in der Anmeldung genannten Merkmalen ein weiteres Merkmal aufweise, d. h. ob der Fachmann tatsächlich erkennen würde, dass dieser Tierdurchgang auch einige negative Merkmale enthalte. Falls die Kammer davon ausginge, dann müsste sie aus Gründen der Logik nachweisen, dass der Fachmann unweigerlich das Vorhandensein weiterer und möglicherweise zahlreicher negativer Merkmale feststellen würde. Eines davon willkürlich auszuwählen, sei nicht zulässig, weil der Fachmann die möglichen negativen Merkmale nicht nur feststellen müsse, sondern – weil sie von den Zeichnungen abgeleitet seien – auch nachweisen müsse, welches der Merkmale für die Erfindung wesentlich sei. Die Kammer befand, dass der Fachmann ohne eine Lehre aus der Beschreibung nicht in der Lage wäre, den wesentlichen Charakter eines einzelnen negativen Merkmals vor dem Hintergrund einer Vielzahl von potenziell wesentlichen Merkmalen festzustellen, selbst wenn er dieses ausgewählte einzelne negative Merkmal in den Zeichnungen erkennen könnte. Es wurde ferner auf die Rechtsprechung hingewiesen, die bestätigt, dass negative Merkmale nicht aus einer schematischen Zeichnung allein abgeleitet werden können. Allgemeiner gesprochen können im Kontext des Artikels 123 (2) EPÜ die ursprünglichen Zeichnungen nicht als Reservoir von Merkmalen gesehen werden, aus dem der Anmelder oder Patentinhaber bei der Änderung der Ansprüche schöpfen kann. In der Entscheidung T 169/83 wird gefordert, dass das negative Merkmal "bezüglich Struktur und Funktion" durch den Fachmann "vollständig und unmittelbar in

for – negative features in a drawing, albeit in combination with some other features.

Furthermore, the board accepted in case **T 1120/05** that the skilled person would look closely at the features relating to the animal passage. The question arose whether the skilled person would clearly, unmistakably and fully derive from the drawings that this animal passage had a further feature besides those explicitly stated in the application, i.e. whether the skilled person would positively realise that this animal passage did have some negative features as well. Were the board to accept that this were the case, then, as a matter of logic, the board would have to establish that the skilled person would, inevitably, realise the presence of further negative features, and potentially a large number thereof. Choosing arbitrarily one of these was not permitted, because the skilled person not only had to realise the possible negative features, but because they were derived from the drawings, he also had to establish which one of the features was essential to the invention and which ones were not. The board found that in the absence of a teaching from the description, the skilled person would be unable to establish the essential nature of a single negative feature, seen against a background of a multitude of potentially essential features, even if this selected single negative feature in the drawings could be recognised by the skilled person in the drawings. It was mentioned that the case law also confirms that negative features cannot be deduced from a schematic drawing only. More generally, in the context of Article 123(2) EPC the original drawings cannot be considered as a reservoir of features on which the applicant or a patent proprietor can draw when amending the claims. Decision T 169/83 required that "the structure and function" of the negative feature should be clearly, unmistakably and fully derivable for the skilled person from the drawings. This was not the case here. Furthermore the drawings related to a specific embodiment. The disputed negative feature "the entrance device forms a passage leading from the

tique négative. Cette approche implique que l'homme du métier est effectivement capable de trouver – et prêt à rechercher – des caractéristiques négatives dans un dessin, bien qu'elles soient associées à d'autres caractéristiques.

Toujours dans l'affaire **T 1120/05**, la chambre a admis que l'homme du métier examinerait attentivement les caractéristiques liées au passage pour animaux. La question se posait de savoir si l'homme du métier déduirait clairement, sans ambiguïté et intégralement des dessins que ce passage présentait une autre caractéristique que celles énoncées expressément dans la demande. Autrement dit, il convenait de déterminer si l'homme du métier réaliserait que ce passage présentait également certaines caractéristiques négatives. Si la chambre venait à admettre que tel était le cas, elle devrait logiquement conclure que l'homme du métier constaterait inévitablement la présence d'autres caractéristiques négatives, potentiellement nombreuses. Il n'est pas permis de choisir arbitrairement l'une d'elles, puisque l'homme du métier doit non seulement mettre en évidence d'éventuelles caractéristiques négatives, mais aussi déterminer celles qui sont essentielles pour l'invention et celles qui ne le sont pas, étant donné qu'elles ont été déduites des dessins. La chambre a estimé qu'en l'absence d'enseignement dans la description, l'homme du métier ne serait pas en mesure de déterminer la nature essentielle d'une caractéristique négative isolée, parmi une multitude de caractéristiques potentiellement essentielles, même si l'homme du métier pouvait reconnaître cette caractéristique négative particulière dans les dessins. La chambre a rappelé qu'en vertu de la jurisprudence, des caractéristiques négatives ne peuvent être déduites d'un seul dessin schématique. Plus généralement, dans le cadre de l'article 123(2) CBE, les dessins initiaux ne peuvent être considérés comme un réservoir de caractéristiques dans lequel le demandeur ou un titulaire de brevet peut puiser lorsqu'il modifie les revendications. La décision T 169/83 exige que l'homme du métier puisse, de façon claire et sans ambiguïté, déduire des dessins la caractéristique négative "du point de vue structurel et fonctionnel", dans sa totalité.

klarer und eindeutiger Weise" aus den Zeichnungen zu entnehmen sein muss. Dies traf im vorliegenden Fall nicht zu. Die Zeichnungen bezogen sich außerdem auf eine spezifische Ausführungsform. Das umstrittene negative Merkmal "die Eingangsvorrichtung bildet einen Tierdurchgang, der vom Aufnahmebereich zur Abtrennvorrichtung, nicht aber zur Melkstation führt" war nicht unmittelbar und eindeutig aus dieser spezifischen Ausführungsform herleitbar. Diese in den Zeichnungen dargestellte spezifische Ausführungsform konnte deshalb nicht als Grundlage für die gewünschte Änderung dienen. Eine weitere Passage, auf die der Beschwerdegegner/Patentinhaber hinwies, definierte das zu erzielende Ergebnis, ohne dieses negative Merkmal explizit oder implizit zu offenbaren. Mit diesem negativen Merkmal wurde deshalb ein Gegenstand hinzugefügt, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging. Die Kammer betrachtete dieses nicht offenbarte negative Merkmal außerdem nicht als zulässigen Disclaimer im Sinne der Entscheidung G 1/03, weil die Vorwegnahme, die die Änderung erforderlich machte, nicht als zufällig betrachtet werden konnte.

1.2 Disclaimer

1.2.1 Entscheidungen, in denen die in G 1/03 und G 2/03 festgesetzten Kriterien angewandt wurden

In **T 788/05** wurde der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung (betreffend einen vaskulären Katheter) nicht offenbarte Disclaimer vom Beschwerdeführer im Prüfungsverfahren mit dem Ziel eingeführt, die Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Dokument D1 zu begründen, das zu dem Zeitpunkt als einschlägiger Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ 1973 betrachtet wurde. Ein Disclaimer, der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart wurde, ist nur dann zulässig, wenn er eingeführt wird, um einen Einwand wegen mangelnder Neuheit auf der Grundlage einer zufälligen Vorwegnahme zu entkräften oder um einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ 1973 abzugrenzen (s. G 1/03). Im vorliegenden Fall ging der einschlägige

receiving station to the separation device but not to the milking station" was not directly and unambiguously derivable from this specific embodiment. Therefore, this specific embodiment shown in the drawings could not serve as a basis for the desired amendment. A further passage referred to by the respondent/patent proprietor defined the result to be achieved without disclosing either explicitly or implicitly this negative feature. This negative feature therefore added subject-matter extending beyond the content of the application as filed. Moreover, the board did not consider this undisclosed negative feature as being an allowable disclaimer within the meaning of decision G 1/03, because the anticipation necessitating the amendment could not be considered as accidental.

1.2 Disclaimers

1.2.1 Decisions applying the criteria established by G 1/03 and G 2/03

In **T 788/05**, the disclaimer, which was not disclosed in the application as filed (concerning Vascular catheter), was introduced by the appellant during the examination procedure with the purpose of establishing the novelty of the claimed subject-matter with respect to D1, which was then considered as a prior art document relevant under Article 54(3) EPC 1973. A disclaimer which was not disclosed in the application as filed is only allowable if it is introduced to overcome a novelty objection based on an accidental disclosure or to delimit a claim against the state of the art under Article 54(3) and (4) EPC 1973 (see G 1/03). In the present case the relevant prior art was represented by documents D1 and D5. To be allowable the disclaimer had to fulfil the conditions in relation to both documents. As far as D1 was concerned, the disclaimer appeared to be appropri-

Ce n'était pas le cas en l'espèce. Les dessins se rapportaient en outre à un mode de réalisation spécifique. La caractéristique négative en cause, selon laquelle "le dispositif d'entrée forme un passage qui mène du poste de réception au dispositif de séparation mais non au poste de traite", ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de ce mode de réalisation. Le mode de réalisation spécifique présenté dans les dessins ne pouvait donc servir de base pour la modification souhaitée. L'autre passage mentionné par l'intimé/le titulaire du brevet définissait le résultat à atteindre sans divulguer cette caractéristique négative implicitement ou explicitement. Par conséquent, la caractéristique négative en question ajoutait un élément qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Par ailleurs, la chambre n'a pas considéré cette caractéristique négative non divulguée comme un disclaimer admissible au sens de la décision G 1/03, car l'antériorisation nécessitant la modification ne pouvait être considérée comme fortuite.

1.2 Disclaimer

1.2.1 Décisions appliquant les critères posés par G 1/03 et G 2/03

Dans l'affaire **T 788/05**, le disclaimer, qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée (relative à un cathéter vasculaire), avait été introduit par le requérant au cours de la procédure d'examen afin d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à D1, qui était alors considéré comme un document de l'état de la technique relevant de l'article 54(3) CBE 1973. Un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée n'est admissible que s'il est introduit pour remédier à une objection d'absence de nouveauté fondée sur une divulgation fortuite ou pour délimiter une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE 1973 (cf. G 1/03). En l'espèce, l'état de la technique pertinent était représenté par les documents D1 et D5. Pour être admissible, le disclaimer devait remplir les conditions à l'égard des deux docu-

Stand der Technik aus den Dokumenten D1 und D5 hervor. Um zulässig zu sein, musste der Disclaimer die Bedingungen im Hinblick auf beide Dokumente erfüllen. Bezüglich D1 schien der Disclaimer angemessen zu sein. D5 stellte einen Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ 1973 dar. Da D5 kein Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ 1973 und keine zufällige Vorwegnahme war, wäre der Disclaimer nur dann zulässig, wenn er keinen Gegenstand im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ 1973 hinzufügen würde, d. h. wenn der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant würde. Nach eingehender Prüfung kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags nach Artikel 123 (2) EPÜ 1973 nicht zulässig war.

2. "Tests" bei Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen

2.1 Unmittelbare und eindeutige Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

In **T 619/05** betraf die Änderung ein Merkmal, das nicht durch eine technische Wirkung zur Lösung irgendeiner technischen Aufgabe beitrug. Es handelte sich also um einen nichttechnischen Gegenstand. Der in Artikel 123 (2) EPÜ nicht näher spezifizierte Begriff "Gegenstand" lasse – so die Kammer – darauf schließen, dass sich dieser Artikel sowohl auf technische als auch auf nichttechnische Gegenstände beziehe. Somit müssten auch Änderungen in Bezug auf nichttechnische Gegenstände aus der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung ableitbar sein. Eine Schwierigkeit bestehe in diesem Zusammenhang darin, dass ein technischer Fachmann möglicherweise nicht über das notwendige Wissen verfüge, um feststellen zu können, ob ein nichttechnischer Gegenstand hinzugefügt worden sei. Um dies beurteilen zu können, würden möglicherweise nichttechnische Kenntnisse benötigt. Da die Mitglieder einer Beschwerdekammer gemäß Artikel 21 EPÜ 1973 nur technisch vorgebildet (oder rechtskundig) sein müssten, habe in einem solchen Fall der Anmelder (oder der Patentinhaber) einen Nachweis zu erbringen, der es einer Kammer ermögliche, zufriedenstellend zu ermitteln, wie

ate. D5 represented the state of the art under Article 54(2) EPC 1973. As D5 was not state of the art under Article 54(3) and (4) EPC 1973 and was not an accidental disclosure, the disclaimer would only be allowable if it did not add subject-matter within the meaning of Article 123(2) EPC 1973, i.e. if the disclaimer did not become relevant for the assessment of inventive step. Going into detail, the board concluded that the subject-matter of claim 1 of the main and the first auxiliary requests was not acceptable under Article 123(2) EPC 1973.

2. "Tests" for assessing the allowability of an amendment

2.1 Direct and unambiguous deducibility of amendments from the application as filed

In case **T 619/05** the amendment concerned a feature not contributing to the solution of any technical problem by providing a technical effect. It was thus non-technical subject-matter. The term "subject-matter" in Article 123(2) EPC, without a qualifier, seemed to indicate that this article applied to non-technical as well as technical subject-matter. Thus, any amendments concerning non-technical subject-matter should also be derivable from the patent application as filed. A difficulty in this connection was that a technically skilled person might not have the knowledge necessary in order to determine whether non-technical subject-matter had been added or not. Skills in a non-technical field might be required for deciding this issue. Since the members of a board of appeal were only required to be technically (or legally) qualified under Article 21 EPC 1973, it would be up to the applicant (or patent proprietor) in such circumstances to provide evidence permitting a board to determine to its satisfaction how a person skilled in the relevant non-technical field would interpret the original patent application and the application (or patent) after amendment. In the present case the appellant did not provide any

ments. S'agissant de D1, le disclaimer semblait approprié. D5 représentait quant à lui un état de la technique selon l'article 54(2) CBE 1973. Puisque D5 n'était pas un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE 1973 et qu'il n'était pas une divulgation fortuite, le disclaimer n'était admissible que s'il n'ajoutait pas d'élément au sens de l'article 123(2) CBE 1973, c'est-à-dire s'il ne devenait pas pertinent pour apprécier l'activité inventive. La chambre a conclu que l'objet de la revendication 1 de la requête principale et de la première requête subsidiaire n'était pas admissible au titre de l'article 123(2) CBE 1973.

2. "Tests" pour évaluer l'admissibilité d'une modification

2.1 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée directement et sans ambiguïté

Dans l'affaire **T 619/05**, la modification concernait une caractéristique qui ne contribuait pas à la solution d'un problème technique en produisant un effet technique. Il s'agissait donc d'un objet non technique. Le terme "objet" employé à l'article 123(2) CBE, sans qualificatif, semble indiquer que cet article s'applique aux objets non techniques aussi bien qu'aux objets techniques. Toute modification relative à un objet non technique devrait donc également pouvoir être rattachée à la demande de brevet telle que déposée. Une difficulté à cet égard réside dans le fait que l'homme du métier peut ne pas disposer des connaissances nécessaires pour déterminer si un objet non technique a été ajouté ou non. Des connaissances dans un domaine non technique peuvent être requises pour trancher cette question. Etant donné que les membres d'une chambre de recours sont uniquement tenus d'être des techniciens (ou des juristes) au sens de l'article 21 CBE 1973, il incombe au demandeur (ou au titulaire du brevet) de produire des preuves mettant la chambre en mesure de se convaincre de la façon dont un spécialiste du domaine non technique concerné interpréterait la demande

ein auf dem nichttechnischen Gebiet versierter Fachmann die ursprüngliche Patentanmeldung und die geänderte Fassung der Anmeldung (oder des Patents) auslegen würde. Im vorliegenden Fall erbrachte der Beschwerdeführer keinerlei Nachweise für die Zulässigkeit der Änderungen, denn er antwortete weder auf die Mitteilung der Kammer, noch war er in der mündlichen Verhandlung vertreten.

B. Artikel 123 (3) EPÜ

1. Kategoriewechsel

In **T 352/04** betraf das Patent ein Haarbehandlungsmittel zur Festigung der Haare. Es stellte sich die Frage, ob durch die Änderung, insbesondere den Zusatz "mit einer mechanischen Sprühvorrichtung" im Patentanspruch 1 der Schutzbereich erweitert worden war. Die Kammer verwies auf die Rechtsprechung, wonach die Bestimmung des Schutzbereiches eines Patentes nicht nur durch seine technischen Merkmale definiert wird, sondern auch durch dessen Anspruchskategorie. Sie stellte fest, mit der Aufnahme der mechanischen Sprühvorrichtung als separates Element in den Anspruch 1 ändere sich auch die Kategorie des Anspruchs, da sie nunmehr eine Sprühvorrichtung umfassen könne, die das kosmetische Mittel enthalte. Nach dem geänderten Anspruch 1 könne somit neben einem Mittelpatent (Haarbehandlungsmittel) auch ein Vorrichtungspatent (mechanische Sprühvorrichtung, die das kosmetische Mittel enthält) mitgeschützt sein. Weiter hat die Kammer festgestellt, in einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung, die ein kosmetisches Haarbehandlungsmittel enthalte, könne weder ein Verfahren zur Herstellung des Haarbehandlungsmittels noch eine (weitere) Verwendung des Mittels gesehen werden, noch handle es sich hierbei um einen Kategoriewechsel, der nach Artikel 123 (3) EPÜ 1973 als zulässig angesehen werden könne. Vielmehr werde durch die Anspruchsänderung der Schutz des Patentinhabers zum Nachteil der Rechtssicherheit für Dritte in Richtung auf einen weiteren, bisher nicht geschützten Gegenstand verschoben, was aber gerade Artikel 123 (3) EPÜ 1973 verhindern wolle.

proof at all that the amendments would be admissible, since it neither replied to the board's communication nor was it represented at the oral proceedings.

B. Article 123(3) EPC

1. Change of claim category

In **T 352/04** the patent related to a hair-setting agent. The question arose whether the scope of protection had been extended by an amendment, and in particular by the addition of "with a mechanical spray device" in claim 1. The board drew attention to the jurisprudence, which says that the scope of the protection conferred by a patent is defined not only by its technical features but also by the category of the claims. It found that the inclusion of the mechanical spray device as a separate element in claim 1 also changed the claim category, which could now embrace a spray device containing the cosmetic agent. The amended claim 1, therefore, enabled not only a means patent (for hair treatment) but also an apparatus patent (mechanical spray device containing the cosmetic agent) to be given protection. The board further found that a mechanically driven spray device containing a cosmetic hair-treatment agent could not be regarded as either a process for manufacturing the hair-treatment agent or a (further) use of the agent, nor did it involve a category change which could be considered admissible under Article 123(3) EPC 1973. On the contrary, the amendment of the claim shifted the patent proprietor's protection, at the cost of legal certainty for third parties, towards the inclusion of further, previously unprotected subject-matter, which however was precisely what Article 123(3) EPC 1973 sought to prevent.

initiale et la demande (ou le brevet) après modification. En l'espèce, le requérant n'avait produit aucune preuve pour conclure que les modifications pouvaient être admises ; il n'avait en effet pas répondu à la notification de la chambre et il n'était pas représenté à la procédure orale.

B. Article 123(3) CBE

1. Changement de catégorie

Dans l'affaire **T 352/04**, le brevet portait sur un produit de soins capillaires pour fixer les cheveux. La question se posait de savoir si la modification, en particulier l'ajout de l'expression "avec un dispositif mécanique de pulvérisation" dans la revendication 1, avait élargi l'étendue de la protection. La chambre s'est référée à la jurisprudence, selon laquelle l'étendue de la protection conférée par un brevet n'est pas seulement déterminée par ses caractéristiques techniques, mais aussi par la catégorie des revendications. Elle a constaté que l'ajout du dispositif mécanique de pulvérisation dans la revendication 1 en tant qu'élément distinct avait également pour effet de modifier la catégorie de la revendication, en ce qu'elle pouvait désormais englober un dispositif de pulvérisation contenant un produit cosmétique. La revendication 1 modifiée permettait ainsi non seulement de protéger un produit de soins capillaires (brevet de produit) mais en plus un dispositif mécanique de pulvérisation contenant un produit cosmétique (brevet de dispositif). La chambre a en outre constaté qu'un dispositif mécanique de pulvérisation contenant un produit cosmétique de soins capillaires ne permettait d'identifier ni un procédé de fabrication du produit de soins capillaires ni une (autre) utilisation du produit, pas plus qu'il ne constituait un changement de catégorie pouvant être jugé admissible au titre de l'article 123(3) CBE 1973. La modification de la revendication avait davantage pour effet de déplacer la protection conférée au titulaire du brevet vers un autre objet jusqu'alors non protégé, au détriment de la sécurité juridique des tiers, ce que cherchait précisément à empêcher l'article 123(3) CBE 1973.

Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass die Aufnahme des Merkmals "mit einer mechanisch betriebenen Sprühhvorrichtung" nunmehr Gegenstände umfasse, die neben den kosmetischen Haarbehandlungsmitteln auch eine mechanische Sprühhvorrichtung in verschiedensten Ausführungsformen mitschütze, da der Schutzbereich nicht auf den Wortlaut des Anspruchs beschränkt werden könne. Da durch die geänderte Anspruchsformulierung nunmehr eine mechanische Vorrichtung mitgeschützt sei, die durch die erteilte Anspruchsfassung nicht umfasst sei, sei somit der Schutzbereich des Streitpatents gegenüber dem erteilten Haarbehandlungsmittel erweitert worden. Daher verletze die aufrechterhaltene Fassung des Streitpatents Artikel 123 (3) EPÜ 1973.

The board concluded that incorporating the feature "with a mechanically driven spray device" had brought within the scope of protection subject-matter which now also comprised, in addition to the cosmetic hair-treatment agents, a mechanical spray device in the most widely varied embodiments, since the scope of protection could not be limited to the wording of the claim. As the claim's amended wording now also protected a mechanical device not covered by the claim as granted, the scope of the protection conferred by the patent at issue had been extended vis-à-vis the hair-treatment agent as granted. The contested patent's text as maintained therefore contravened Article 123(3) EPC 1973.

La chambre a conclu qu'avec l'ajout de la caractéristique "avec un dispositif mécanique de pulvérisation", la revendication en cause conférerait une protection non seulement à des produits cosmétiques de soins capillaires, mais également à un dispositif mécanique de pulvérisation dans des modes de réalisation les plus divers, étant donné que l'étendue de la protection ne peut être limitée au texte de la revendication. Comme le nouveau libellé de la revendication protégeait désormais également un dispositif mécanique qui n'était pas couvert par le texte des revendications du brevet tel que délivré, l'étendue de la protection conférée par le brevet litigieux avait été élargie par rapport au brevet délivré qui portait sur un produit de soins capillaires. La version maintenue du brevet litigieux contrevient donc à l'article 123(3) CBE 1973.

C. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123 (3) EPÜ

1. Lösung des Konflikts in Sonderfällen

Gemäß den Prinzipien, die die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/93 für den Umgang mit den "kollidierenden Erfordernissen von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ" in einem geänderten Anspruchssatz aufgestellt hat, gilt es zu untersuchen, ob das Patent in der erteilten Fassung einen Gegenstand enthält, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, der zugleich den Schutzbereich des Patents beschränkt und der die Beurteilung der geänderten Ansprüche im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) unmittelbar betrifft. Die Kammer gelangte in der Entscheidung **T 250/05** zu der Auffassung, dass das Patent nicht unverändert aufrechterhalten werden könne **und** dass sich das Patent nur dann aufrechterhalten lasse, wenn die eingereichte Fassung der Anmeldung eine Grundlage dafür biete, dass sich der betreffende Gegenstand ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ **austauschen lasse**. Der sechste Hilfsantrag (der lediglich einen Anspruch enthielt) genügte beiden Erfordernissen.

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

1. Resolving the conflict in exceptional cases

When following the principles set out in G 1/93 for dealing with the "conflicting requirements of Article 123, paragraphs 2 and 3 EPC" in an amended set of claims, it has to be investigated whether the patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC, which also limits the scope of protection conferred by the patent, and which directly affects the assessment of the amended claims in respect of the requirements of Article 123(2) and (3) EPC. In **T 250/05** the board came to the conclusion that the patent could not be maintained unamended **and** that the patent could only be maintained if there was a basis in the application as filed **for replacing** such subject-matter without violating Article 123(3) EPC. The sixth auxiliary request (which contained only one claim) met both prerequisites.

C. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE

1. Solution du conflit dans des cas particuliers

Lorsqu'il s'agit de suivre les principes exposés dans la décision G 1/93 pour traiter des "exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE" dans un jeu de revendications modifié, il faut examiner si le brevet tel que délivré contient un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE, qui limite également l'étendue de la protection conférée par le brevet, et qui affecte directement l'appréciation des revendications modifiées eu égard aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE. Dans l'affaire **T 250/05**, la chambre a conclu que le brevet ne pouvait être maintenu sans être modifié **et** qu'il ne pouvait être maintenu que si l'on pouvait se fonder sur la demande telle que déposée **pour remplacer** l'élément en question sans contrevirer à l'article 123(3) CBE. La sixième requête subsidiaire (qui ne contenait qu'une revendication) satisfaisait à ces deux exigences.

IV. PRIORITÄT

1. Identität der Erfindung

In **T 1443/05** betraf die Erfindung eine Biozidzusammensetzung mit mindestens zwei Wirkstoffen, MIT und BIT, wobei aber Zusammensetzungen mit einem Gehalt an CMIT ausgenommen waren. Der Gegenstand des Streitpatents unterschied sich von demjenigen der früheren europäischen Patentanmeldung, deren Priorität beansprucht wurde, nur durch diesen Ausschluss von CMIT aus den im Streitpatent beanspruchten Zusammensetzungen. Zu klären war, ob der Anspruch 1 insgesamt oder teilweise die beanspruchte Priorität genießt.

Anders als die Einspruchsabteilung hielt die Kammer das Erfordernis "derselben Erfindung" im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ nicht schon deshalb für gegeben, weil die beanspruchten Zusammensetzungen, einschließlich des Disclaimers, nicht über den Gesamthalt des Prioritätsdokuments hinausgingen. Eine Beschränkung als solche sei nämlich nicht ausreichend, um das Prioritätsrecht anzuerkennen, wenn der eingeschränkte Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig der Prioritätsanmeldung entnommen werden könne. Sowohl das Streitpatent als auch die zugrunde liegende Anmeldung erwähnten die Nachteile des CMIT, das Allergien auslösen könne. Um diese Nachteile zu überwinden, schlage die Erfindung eine Biozidzusammensetzung nach Anspruch 1 ohne CMIT vor. Das Prioritätsdokument hingegen erwähne die Nachteile des CMIT an keiner Stelle, sondern lehre vielmehr, dass der beanspruchten Zusammensetzung weitere Wirkstoffe zugesetzt werden können, beispielsweise auch CMIT. Nach Auffassung der Kammer könne die beanspruchte Priorität auch nicht auf die Beispiele der früheren Anmeldung gestützt werden, da diese sich ausschließlich auf MIT und BIT bezögen, wohingegen die im Streitpatent beanspruchten Zusammensetzungen weitere Biozide enthalten könnten. Für die Kammer stand daher außer Zweifel, dass die frühere Anmeldung eine gegenüber der Erfindung gemäß Streitpatent unterschiedliche Lehre offenbare und folglich nicht dieselbe Erfindung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ betreffe. Aus diesem Grund könne die beanspruchte Priorität nicht anerkannt werden.

IV. PRIORITY

1. Identity of invention

In **T 1443/05** the invention related to a biocide composition having at least two active agents, MIT and BIT, but excluding compositions containing CMIT. The subject-matter of the contested patent differed from that of the previous European patent application from which priority was claimed by virtue only of the said exclusion of CMIT from the claimed compositions. The board had to determine whether claim 1 benefited, wholly or partially, from the claimed priority.

Contrary to the view of the opposition division, the board held that the requirement of "the same invention" within the meaning of Article 87(1) EPC was not met simply because the claimed compositions, including the disclaimer, did not extend beyond the content of the priority document as a whole. A limitation as such was not sufficient for the priority right to be recognised if the limited subject-matter could not be derived directly and unambiguously from the application from which priority was claimed. Both the contested patent and the application on which it was based mentioned the disadvantages of CMIT, which could cause allergies, and in order to overcome these disadvantages, the invention proposed a biocide composition as set out in claim 1, without CMIT. The previous application on the other hand made no mention of the disadvantages of CMIT; rather, it taught that further active agents could be added to the claimed composition, including, for example, CMIT. According to the board, the claimed priority could not be based on the examples in the previous application either, as these referred only to MIT and BIT, whereas the compositions claimed in the contested patent could contain further biocides. The board was therefore in no doubt that the previous application disclosed a different teaching from that of the invention according to the contested patent and so did not relate to the same invention within the meaning of Article 87(1) EPC. For this reason the claimed priority could not be recognised.

IV. PRIORITE

1. Identité de l'invention

Dans l'affaire **T 1443/05**, l'invention portait sur une composition biocide présentant au moins deux substances actives, MIT et BIT, exception étant toutefois faite des compositions biocides avec une teneur en CMIT. L'objet du brevet litigieux ne se distinguait de celui de la demande de brevet européen antérieure dont la priorité était revendiquée que par cette exclusion de la CMIT des compositions revendiquées. La chambre devait déterminer si la revendication 1 pouvait bénéficier, entièrement ou partiellement, de la priorité revendiquée.

Contrairement à l'avis de la division d'opposition, la chambre a considéré que l'exigence de la "même invention" au sens de l'article 87(1) CBE ne saurait être remplie du simple fait que les compositions revendiquées, disclaimer inclus, ne s'étendaient pas au-delà du contenu global du document de priorité. Une limitation ne suffit pas en soi à fonder un droit de priorité si l'objet limité ne peut être déduit directement et sans ambiguïté de la demande dont la priorité est revendiquée. Le brevet litigieux et la demande sous-jacente mentionnaient les inconvénients de la CMIT, qui était susceptible de provoquer des allergies, et c'était pour surmonter ces inconvénients que l'invention proposait une composition biocide dans la revendication 1 sans CMIT. En revanche, la demande antérieure ne faisait aucune mention des inconvénients de la CMIT, mais enseignait au contraire que d'autres substances actives pouvaient être ajoutées à la composition revendiquée, y compris, par exemple, la CMIT. La chambre a estimé en outre que la priorité revendiquée ne pouvait pas non plus s'appuyer sur les exemples de la demande antérieure, ces derniers ne concernant que la MIT et la BIT, alors que les compositions revendiquées dans le brevet litigieux pouvaient contenir d'autres biocides. Selon la chambre, il ne faisait donc aucun doute que la demande antérieure divulguait un enseignement différent de celui de l'invention selon le brevet litigieux, et qu'il ne portait donc pas sur la même invention au sens de l'article 87(1) CBE. Pour cette raison, la priorité revendiquée ne pouvait pas être reconnue.

Der Inhalt der früheren Anmeldung galt somit als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und Artikel 54 (4) EPÜ 1973. Darüber hinaus kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass sich die Beispiele der früheren Anmeldung auf verschiedene Mischungen von MIT und BIT, und zwar ohne CMIT, bezögen und daher eindeutig unter den Anspruch 1 des Streitpatents fielen. Infolgedessen nähmen sie die Neuheit des beanspruchten Gegenstands von Anspruch 1 vorweg. Dass die Kammer die Beispiele der früheren Anmeldung als Stand der Technik erachte, obwohl diese vom Anspruch 1 des Streitpatents und von der früheren Anmeldung umfasst würden, sei nicht widersprüchlich. Im generischen Wortlaut des Anspruchs 1 könne keine eindeutige Alternative bestimmt werden, die Beispiele umfasse und die das Prioritätsrecht hätte begründen können (G 2/98, ABl. EPA 2001, 413, Nr. 6.7 der Entscheidungsgründe).

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In der Sache **T 1152/05** war die Beschwerdeschrift des Patentinhabers nicht in einer der Amtssprachen des EPA verfasst und galt nach Artikel 14 (4) EPÜ als nicht eingereicht. Daran konnte auch das Argument des Patentinhabers nichts ändern, dass das EPA ihn hätte darauf hinweisen müssen, dass er nicht berechtigt sei, seine Beschwerdeschrift in Niederländisch einzureichen, und zwar vor Ablauf der Beschwerdefrist, sodass er ausreichend Zeit gehabt hätte, eine Beschwerdeschrift in einer Amtssprache des EPA einzureichen. Nach Auffassung der Kammer war das EPA auch unter Berücksichtigung der rechtlichen Beurteilung in J 13/90 nicht verpflichtet, den Patentinhaber darauf hinzuweisen, dass er von den Möglichkeiten des Artikels 14 (4) EPÜ keinen Gebrauch machen konnte.

Accordingly, the content of the previous application was to be considered prior art under Article 54(3) EPC and Article 54(4) EPC 1973. The board further concluded that the examples contained in it related to various mixtures of MIT and BIT, without CMIT, and so clearly fell within claim 1 of the contested patent. As a consequence, they anticipated the subject-matter of claim 1. The fact that the board considered the examples in the previous application to be prior art, although they were covered by claim 1 of the contested patent and by the previous application, was not contradictory. The generic wording of claim 1 did not reveal any clearly defined alternative subject-matter which covered the examples and could have justified the priority right (G 2/98, OJ EPO 2001, 413, point 6.7).

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. The principle of the protection of legitimate expectations

1. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

In **T 1152/05** the notice of appeal filed by the patent proprietor was not in one of the official languages of the EPO, and this document was, in accordance with Article 14(4) EPC, deemed not to have been filed. This conclusion could not be altered by the argument of the patent proprietor that the EPO should have warned it before the end of the appeal period that it was not entitled to file its notice of appeal in the Dutch language and that it would hence have had sufficient time to file a notice of appeal in one of the official languages of the EPO. In the board's view, even on the basis of the *ratio decidendi* of J 13/90, the EPO was not obliged to warn the patent proprietor of the fact that it could not benefit from the provisions of Article 14(4) EPC.

Le contenu de la demande antérieure a par conséquent été considéré comme état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et de l'article 54(4) CBE 1973. La chambre est parvenue en outre à la conclusion que les exemples cités dans cette demande, qui portaient sur différents mélanges de MIT et de BIT, sans CMIT, étaient clairement couverts par la revendication 1 du brevet litigieux, si bien qu'ils détruisaient la nouveauté de l'objet qui y était revendiqué. Il n'est pas contradictoire que la chambre considère les exemples de la demande antérieure comme état de la technique, alors qu'ils sont englobés par la revendication 1 du brevet litigieux et par la demande antérieure. La formulation générique de la revendication 1 ne faisait ressortir aucune variante claire englobant ces exemples et susceptible de fonder le droit de priorité (G 2/98, JO OEB 2001, 413, point 6.7).

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Principe de la protection de la confiance légitime

1. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

Dans l'affaire **T 1152/05**, l'acte de recours déposé par le titulaire du brevet n'était pas rédigé dans une des langues officielles de l'OEB. Conformément à l'article 14(4) CBE, ce document était donc réputé n'avoir pas été produit. Cette conclusion ne pouvait pas être remise en cause à la lumière de l'argument invoqué par le titulaire du brevet, à savoir qu'il aurait eu assez de temps pour déposer un acte de recours dans une des langues officielles de l'OEB si ce dernier l'avait averti avant la fin du délai de recours, comme il aurait dû le faire, que l'acte de recours ne pouvait pas être déposé en néerlandais. La chambre a estimé que même sur la base de la *ratio decidendi* de la décision J 13/90, l'OEB n'était pas tenu d'avertir le titulaire du brevet qu'il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 14(4) CBE.

B. Rechtliches Gehör**1. Allgemeiner Grundsatz****1.1 Beispiel für die Anwendung des Grundsatzes**

Gemäß der ständigen Rechtsprechung muss den Beteiligten nicht nur Gelegenheit gegeben werden, sich zu äußern, ihre Äußerungen müssen darüber hinaus auch tatsächlich berücksichtigt werden. Da es in einer Entscheidung "nach Aktenlage" ausdrücklich hieß, der Anmelder habe auf den letzten Bescheid hin keine Schriftsätze mehr eingereicht – was faktisch unrichtig war –, befand die Kammer in der Sache **T 1709/06**, dass durch die Nichtbeachtung potenziell bedeutsamer Argumente, die in der Erwiderung auf einen Bescheid mit einem neuen Einwand enthalten waren, dem Anmelder das Recht genommen wurde, sich zu allen Gründen für die Zurückweisung der Anmeldung zu äußern. Damit sei das in Artikel 113 (1) EPÜ verankerte rechtliche Gehör des Anmelders verletzt worden.

1.2 Grenzen für die Anwendung des Grundsatzes

In **T 1237/07** befand die Kammer, dass es nach Artikel 96 und Regel 51 EPÜ 1973 im Ermessen der Prüfungsabteilung stehe, zu beurteilen, ob ein Bescheid ergehen müsse oder es zweckmäßiger sei, die schriftliche Phase zu beenden und eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Das in Artikel 113 (1) EPÜ verbrieftes Recht, sich zu äußern, muss nicht unbedingt schriftlich ausgeübt werden, sondern ihm kann auch mit einer mündlichen Verhandlung entsprochen werden.

In der Sache **T 166/04** hatte die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung am Ende einer mündlichen Verhandlung, zu der der Anmelder nicht erschienen war, zurückgewiesen. Nach Auffassung des Beschwerdeführers hatte die Prüfungsabteilung einen schwerwiegenden Verfahrensmangel zu verantworten, weil sie kurzfristig eine mündliche Verhandlung anberaumt hatte, um fünf weitere Entgegenhaltungen (D4-D8) auf einem komplexen technischen Gebiet einzuführen. Stattdessen hätte die Prüfungsabteilung aber eine weitere Mitteilung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (3) EPÜ 1973

B. Right to be heard**1. The general principle****1.1 Example of the principle**

In accordance with established case law, not only must an opportunity to present comments be given, but these comments must actually be taken into account. As the decision "on the state of the file" expressly stated that the applicant had filed no submissions after the final communication, which was factually incorrect, the board concluded, in the circumstances of case **T 1709/06**, that, because the examining division had ignored potentially significant arguments presented in a reply following a communication containing a new objection, the applicant had been denied its right to comment on all the grounds for refusing the application. The applicant's right to be heard enshrined in Article 113(1) EPC had therefore been infringed.

1.2 Limits of the principle

In **T 1237/07**, the board stated that Article 96 EPC 1973 and Rule 51 EPC 1973 leave the examining division discretion to assess whether a communication is necessary or if it is more appropriate to put an end to the written phase and hold oral proceedings. The right to present comments enshrined in Article 113(1) EPC need not be exercised in writing but may be satisfied by way of oral proceedings.

In **T 166/04** the examining division had refused the patent application at the end of oral proceedings which the applicant had not attended. In the appellant's opinion, a gross procedural violation had occurred in that the examining division had used a short-term invitation to oral proceedings to introduce five additional prior art documents (D4...D8) in a complex technical field. Instead, the examining division should have issued another communication pursuant to Article 96(2) and Rule 51(3) EPC 1973 to safeguard the applicant's right to be heard according to Article 113(1) EPC

B. Droit d'être entendu**1. Principe général****1.1 Exemple illustrant le principe**

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, les parties doivent non seulement avoir la possibilité de prendre position, mais leurs observations doivent aussi être dûment prises en considération. Dans l'affaire **T 1709/06**, la décision rendue "en l'état du dossier" indiquait expressément qu'aucun moyen n'avait été produit par le demandeur après la dernière notification ; or, cela ne correspondait pas aux faits. Aussi, la chambre a-t-elle conclu que, dans les circonstances de l'espèce, en omettant de prendre en considération des arguments potentiellement importants, présentés en réponse à une notification qui soulevait une nouvelle objection, le demandeur avait été privé de son droit de prendre position sur tous les motifs de rejet de la demande. Son droit d'être entendu en vertu de l'article 113(1) CBE n'avait donc pas été respecté.

1.2 Limites du principe

Dans la décision **T 1237/07**, la chambre a indiqué que l'article 96 CBE 1973 et la règle 51 CBE 1973 laissent à la division d'examen le pouvoir d'apprécier si une notification doit être émise, ou s'il est préférable de mettre fin à la phase écrite et de tenir une procédure orale. Il n'est pas nécessaire que le droit de prendre position, ancré à l'article 113(1) CBE, soit exercé par écrit : il peut l'être lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 166/04**, la division d'examen avait rejeté la demande de brevet à l'issue d'une procédure orale à laquelle le demandeur n'avait pas comparu. De l'avis du requérant, la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure en émettant à brève échéance une invitation à une procédure orale au cours de laquelle cinq documents supplémentaires de l'état de la technique (D4 à D8) relevant d'un domaine technique complexe avaient été présentés. Selon lui, la division d'examen aurait dû envoyer une nouvelle notification conformément à

ergehen lassen müssen, um das rechtliche Gehör des Anmelders nach Artikel 113 (1) EPÜ 1973 zu wahren. Die Kammer stellte fest, dass die Entgegenhaltungen D4 bis D8 in der angefochtenen Entscheidung nur obiter erwähnt waren. Die Dokumente hatten, obwohl sie in der Ladung angeführt waren, keine entscheidende Rolle gespielt. Selbst wenn sie aber Bestandteil einer kritischen Argumentation gewesen wären, hätte die Kammer deren späte Einführung in der Ladung nicht zwingend für unangebracht gehalten. Nach Auffassung der Kammer hatte der Anmelder ausreichend Zeit, um auf die Ladung der Prüfungsabteilung zu antworten. Eine Frist von zweieinhalb Monaten steht mit Regel 71 (1) EPÜ 1973 in Einklang und wurde von der Kammer nicht als ungebührlich kurz angesehen. Die in Regel 71 (1) EPÜ 1973 vorgesehene Ladungsfrist von mindestens zwei Monaten trage potenziellen Hindernissen in der internationalen Kommunikation (die dank der modernen Kommunikationstechnologie ohnehin im Verschwinden begriffen seien) bereits Rechnung. Die betreffende Anmeldung dürfte für jeden Anmelder oder Vertreter schwierig zu bearbeiten gewesen sein, weil die Offenbarung den Leser über die Lehre der Anmeldung im Unklaren lasse. Ein Mangel in der Anmeldung könne aber keine Sonderbehandlung (wie eine Verschiebung der mündlichen Verhandlung) rechtfertigen. Abgesehen von der nicht verlängerbaren Frist hätte der Anmelder Gelegenheit gehabt, schriftlich auf die Ladung zu antworten, wie er auf eine Mitteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ 1973 geantwortet hätte. Dies habe er mit Schreiben vom 27. März 2003 auch getan, in dem er Änderungen und Argumente zu allen Entgegenhaltungen D1 bis D8 einreichte. Zudem, so die Kammer, habe der Anmelder beschlossen, nicht an der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung teilzunehmen, in deren Verlauf er weitere Argumente hätte vorbringen können.

Zu der Frage, ob vor der Zurückweisung einer Anmeldung eine zweite Mitteilung ergehen muss, hielt die Kammer in **T 1557/07** nach ausführlicher Begründung fest, dass die Umstände des betreffenden Falles nicht mit denen in der Sache T 734/91 vergleichbar seien. Zu einem weiteren Vorwurf, nämlich der Behauptung, die Prüfungsabteilung habe

1973. The board noted that the decision under appeal mentioned the prior art documents D4 to D8 only *obiter*. Those documents, while cited in the summons, had not therefore played a decisive role. However, even if they had formed part of a critical argumentation, the board would not necessarily consider their late introduction through summons as improper. In the board's judgment, the time frame for the applicant to respond to the examining division's summons was appropriate. A time limit of two and a half months was in conformity with Rule 71(1) EPC 1973 and was not considered unduly short by the board. The two-month minimum provided for by Rule 71(1) EPC 1973 already took account of potential international communication hurdles (which were disappearing anyway owing to modern communication technology). The present application may have been difficult to process by any applicant or representative because the disclosure left the reader wondering about the teaching of the application. However, no right to special treatment (e.g. a postponement) could be derived from a deficiency in the application. Apart from the non-extendable time limit, the appellant had had an opportunity to respond to the summons in writing as if he had responded to a communication under Article 96(2) EPC 1973. He had actually done so by submitting amendments and arguments with his letter dated 27 March 2003, which dealt with all the prior art documents D1 to D8. In addition, the board pointed out that the applicant had decided not to participate in the first-instance oral proceedings, in the course of which he could have made further submissions.

As to the issue of a second communication prior to the refusal of the application, the board in **T 1557/07** said after detailed reasons, that the circumstances of the present case were not comparable to those underlying T 734/91. Concerning a further issue, i.e. the allegation that the examining division had not fully and accurately dealt with all the relevant

l'article 96(2) et à la règle 51(3) CBE 1973 pour garantir au demandeur son droit d'être entendu en vertu de l'article 113(1) CBE 1973. La chambre a noté que les documents D4 à D8 n'étaient évoqués qu'incidemment dans la décision attaquée. Ils étaient certes mentionnés dans la citation, mais n'avaient pas pour autant joué de rôle déterminant, et même s'ils avaient fait partie des arguments décisifs, la chambre n'aurait pas nécessairement estimé que leur introduction tardive dans une citation constituait une irrégularité. De l'avis de la chambre, le délai de deux mois et demi accordé au demandeur pour répondre à la citation de la division d'examen était adéquat. Non seulement ce délai n'était pas excessivement bref mais il était conforme à la règle 71(1) CBE 1973, qui prévoit un délai minimal de deux mois, lequel tient déjà compte d'éventuels obstacles inhérents à la communication internationale (obstacles que la technologie moderne a d'ailleurs tendance à éliminer). La demande concernée pouvait certes être difficile à traiter pour un demandeur ou un mandataire, la divulgation n'exposant pas clairement l'enseignement de la demande, mais il n'y avait pas lieu de lui réserver un traitement spécial (par exemple une prorogation de délai) en raison d'une quelconque irrégularité. Abstraction faite de ce délai non prorogeable, le requérant avait eu la possibilité de répondre par écrit à la citation de la même manière qu'à une notification en vertu de l'article 96(2) CBE 1973. Il avait du reste fait usage de cette possibilité en soumettant des modifications et des arguments dans sa lettre datée du 27 mars 2003 qui portait sur l'ensemble des documents de l'état de la technique D1 à D8. La chambre a par ailleurs fait observer que le demandeur avait renoncé à participer à la procédure orale en première instance au cours de laquelle il aurait pu produire d'autres moyens.

Dans l'affaire **T 1557/07**, après des motifs détaillés, la chambre a indiqué, à propos de l'envoi d'une deuxième notification avant le rejet de la demande, que les circonstances de l'espèce n'étaient pas comparables à celles de l'affaire T 734/91. En réponse à une autre allégation selon laquelle la division d'examen n'avait pas répondu de

nicht alle Argumente der Anmelder vollständig und korrekt behandelt, hielt sie fest, dass die Prüfungsabteilung nicht verpflichtet sei, jedes einzelne Argument eines Beteiligten aufzugreifen. Im konkreten Fall sei die Prüfungsabteilung auf die wichtigsten Streitpunkte eingegangen und habe den Anmeldern so eine Vorstellung davon vermittelt, warum ihr Vorbringen nicht überzeugend war. Auch dieser Vorwurf ging somit ins Leere. Die Schlussfolgerung lautete, dass der Prüfungsabteilung kein wesentlicher Verfahrensmangel anzulasten war.

2. Artikel 113 (2) EPÜ

Gemäß Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

2.1 Fälle, in denen das EPA über die Billigung der Fassung im Unklaren oder im Irrtum ist

In **T 1439/05** heißt es, nach Artikel 113 (2) EPÜ 1973 hat sich das EPA an die vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung der Anmeldung zu halten. Liegen mehrere Anträge in Form eines Hauptantrags und rangmäßig nachfolgender Hilfsanträge vor, so ist die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung an die Reihenfolge der gestellten Anträge gebunden.

In der Sache **T 1351/06** war der Hauptantrag nicht zurückgezogen worden und war somit weiterhin anhängig. Dementsprechend verstieß die Entscheidung, das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags zu erteilen, gegen Artikel 113 (2) EPÜ 1973.

C. Mündliche Verhandlung

1. Antrag auf mündliche Verhandlung

1.1 Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung

Mit Verweis auf T 3/90 entschied die Kammer in **T 1482/05**, dass die Ankündigung der Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung und die gleichzeitige Beantragung einer Entscheidung nach

arguments submitted by the applicants, the examining division was under no obligation to address each and every argument presented by the party concerned. In the present case, the examining division had commented on the crucial points of dispute, thus giving the applicants a fair idea of why their submissions were not considered convincing. This allegation was therefore also not conclusive. In conclusion, the examining division had not committed a substantial procedural violation.

2. Article 113(2) EPC

Under Article 113(2) EPC the EPO may consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant for or proprietor of the patent.

2.1 Cases where the EPO is uncertain or mistaken about the approval of the text

In **T 1439/05**, it was held that, under Article 113(2) EPC 1973, the EPO had to consider and decide on the application in the text submitted or agreed by the applicant. If there were several requests in the form of a main request and successive auxiliary requests submitted in order of relevance, the examining division was bound in its decision by the order in which the requests had been submitted.

In **T 1351/06**, the main request had not been withdrawn and had therefore remained pending. As a result, the decision to grant the patent on the basis of the text approved by the applicant as an auxiliary request was contrary to Article 113(2) EPC 1973.

C. Oral proceedings

1. Request for oral proceedings

1.1 Withdrawal of request

Quoting T 3/90, the board in **T 1482/05** decided that the statement not to attend oral proceedings and requesting a decision on the record amounted to a withdrawal of the request for oral

manière complète et adéquate à tous les arguments pertinents présentés par les demandeurs, la chambre a fait observer que la division d'examen n'était nullement tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Dans le cas d'espèce, la division d'examen s'était prononcée sur les points décisifs du litige, donnant ainsi aux demandeurs une idée claire des raisons pour lesquelles leurs moyens n'avaient pas été jugés convaincants. Dès lors cette allégation n'était pas non plus concluante. La division d'examen n'avait donc commis aucun vice substantiel de procédure.

2. Article 113(2) CBE

Aux termes de l'article 113(2) CBE, l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

2.1 Cas où l'OEB a des doutes ou se méprend au sujet de l'approbation du texte

Dans l'affaire **T 1439/05**, il a été indiqué que, conformément à l'article 113(2) CBE 1973, l'OEB ne peut se fonder que sur le texte proposé ou accepté par le demandeur. Lorsque plusieurs requêtes ont été déposées sous forme d'une requête principale et d'une série de requêtes subsidiaires par ordre de préférence, la division d'examen est tenue de respecter l'ordre de ces requêtes dans sa décision.

Dans l'affaire **T 1351/06**, la requête principale n'avait pas été retirée et était donc demeurée en instance. Par conséquent, la décision de délivrer le brevet sur la base du texte approuvé par le demandeur à titre de requête subsidiaire était contraire à l'article 113(2) CBE 1973.

C. Procédure orale

1. Requête tendant à recourir à la procédure orale

1.1 Retrait de la requête

Citant la décision T 3/90, la chambre a décidé dans l'affaire **T 1482/05** que, lorsqu'une partie déclare qu'elle n'assistera pas à la procédure orale et demande qu'une décision soit prise sur la base

Aktenlage einer Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung entspreche. Der Beschwerdeführer (Anmelder) erkläre damit unwiderruflich, dass er eine sofortige Entscheidung nach Aktenlage erwirken und sein Vorbringen nicht mündlich in der beantragten mündlichen Verhandlung vortragen wolle.

In **T 1042/07** erklärte die Kammer, dass mangels jedweder Ausführungen, die sich als Beschwerdebegründung werten ließen, die Tatsache, dass der Beschwerdeführer sachlich nicht auf die Mitteilung über die Unzulässigkeit der Beschwerde reagiert habe, als Zurücknahme des ursprünglich in der Beschwerdeschrift gestellten Antrags auf mündliche Verhandlung zu werten ist.

2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

2.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 1053/06** war der Begründung des Beschwerdeführers (Anmelders) für seinen Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung eindeutig zu entnehmen, dass er den Fall nicht weiterverfolgen, aber seine Patentanmeldung nicht sofort durch eine negative Entscheidung der Beschwerdekammer, sondern lieber später durch Nichtentrichtung der nächsten Jahresgebühr fallen lassen wollte. Die Begründung bezog sich ausschließlich auf die für den Beschwerdeführer einfachste Lösung, der – bis er die negative vorläufige Meinung der Kammer erhielt – das Beschwerdeverfahren fortsetzen wollte und sogar selbst einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hatte. Gegen diese Begründung hatte die Kammer das Interesse der Öffentlichkeit und der Gerechtigkeit abzuwägen. Eine Verlegung hätte durch die damit verbundene Verzögerung andere bei der Kammer anhängige Beschwerden unbillig beeinträchtigt. Vor allem aber wäre es ungerrecht gegenüber der Öffentlichkeit, wenn die Kammer ohne jegliche Begründung seitens des Beschwerdeführers (Anmelders) die Lebensdauer einer Patentanmeldung verlängern würde, bei der für sie absehbar ist, dass sie nach dem Tag, an dem die Öffentlichkeit – bislang – mit einer endgültigen Entscheidung gerechnet hat, ohnehin scheitern wird. Daher entschied die Kammer, dass der Antrag

proceedings. The appellant/applicant thereby indeed unequivocally expressed that he was interested in an immediate decision on the file as it stood and that he did not wish to present his arguments orally in the requested oral proceedings.

In **T 1042/07** the board stated that in the absence of anything that can be regarded as a statement of grounds of appeal, the lack of any substantive response to a notification of the inadmissibility of the appeal is considered as equivalent to an abandonment of a request for oral proceedings initially made in the notice of appeal.

2. Preparation and conduct of oral proceedings

2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings

In case **T 1053/06** the reasons given by the appellant/applicant for requesting postponement of the oral proceedings clearly indicated that the appellant had chosen not to pursue this case further and would prefer its patent application to be lost for non-payment of the next renewal fee at a later date rather than by an adverse decision of the board now. Those reasons had to do solely with the convenience of the appellant, which, until it received the board's negative preliminary opinion, had preferred to pursue the appeal proceedings and had indeed itself requested oral proceedings. Against those reasons the board had to consider the interests of the public and of justice. A postponement would unfairly prejudice by delay other appeals pending before the board. Most importantly, it would be unfair on the public for the board, without receiving any reasons from an appellant/applicant, to extend the life of a patent application which it considered likely to fail beyond the date on which the public, until now, expected a final decision. Accordingly, the board considered the request for postponement had to be refused. The appellant's further request to exclude its request for postponement from the public part of the file was also not allowable.

des pièces du dossier, sa requête en procédure orale doit être considérée comme retirée. Le requérant/demandeur exprime par là sans équivoque qu'il souhaite une décision immédiate sur la base du dossier en l'état et ne désire pas présenter ses arguments oralement dans le cadre de la procédure orale demandée.

Dans l'affaire **T 1042/07**, la chambre a déclaré qu'en l'absence de toute pièce pouvant être considérée comme un mémoire exposant les motifs du recours, l'absence de réponse concrète à une notification d'irrecevabilité du recours est considérée comme équivalent à un abandon de la requête en procédure orale formée à l'origine dans l'acte de recours.

2. Préparation et déroulement de la procédure orale

2.1 Fixation et report de la date d'une procédure orale

Dans l'affaire **T 1053/06**, les motifs avancés par le requérant/demandeur à l'appui de sa demande de report de la procédure orale indiquaient clairement que le requérant avait choisi de ne pas continuer à défendre sa cause dans cette affaire et qu'il préférerait que sa demande de brevet s'éteigne ultérieurement pour défaut de paiement de la prochaine taxe annuelle, plutôt qu'immédiatement, en vertu d'une décision défavorable de la chambre. Ces motifs servaient la seule convenance du requérant qui, jusqu'à ce qu'il reçoive l'avis préliminaire négatif de la chambre, avait préféré poursuivre le recours et requis lui-même la tenue d'une procédure orale. La chambre a dû mettre ces motifs en balance avec les intérêts des tiers et de la justice. Un report aurait, en retardant la décision, indûment porté préjudice à d'autres recours en instance devant la chambre. Qui plus est, la chambre considère qu'il serait injuste vis-à-vis du public, alors qu'aucun motif n'a été avancé par le requérant/demandeur, de prolonger la vie d'une demande de brevet considérée comme susceptible de ne pas aboutir au-delà de la date à laquelle le public, jusqu'à présent, attendait une décision finale. Par conséquent, la chambre a estimé qu'il convenait de rejeter la requête en renvoi de la procédure orale. L'autre requête du requérant

auf Verlegung abzulehnen ist. Auch den weiteren Antrag des Beschwerdeführers, seinen Verlegungsantrag aus dem öffentlich zugänglichen Teil der Akte zu entfernen, befand sie für nicht zulässig.

In **T 427/05** hatte der Beschwerdeführer mit einem am 27. April 2007 eingegangenen Schreiben vom 3. April 2007 die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form auf der Basis eines Hauptantrags oder eines von 71 neu eingereichten Hilfsanträgen beantragt. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) beantragte unter anderem die mit dem Schreiben vom 3. April 2007 eingereichten Anträge, weil verspätet und zu umfangreich, nicht zuzulassen oder, falls die Kammer diese zulassen sollte, die mündliche Verhandlung zu vertagen. Die mündliche Verhandlung fand am 12. Juni 2007 statt. Die Kammer verwies auf Artikel 10b (3) VOBK (renummerierter Artikel 13 (3) in der überarbeiteten VOBK – "VOBK 2007" – die am 13.12.2007 in Kraft trat), der bestimmt, dass Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht mehr zugelassen werden, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder den beteiligten Parteien ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist, wobei es auf die eventuelle Relevanz des Vorbringens dann auch nicht ankommt. Diesbezüglich stehe es im Ermessen der Kammer, das späte Vorbringen der 72 Anträge der Beschwerdeführerin zuzulassen. In Bezug auf den Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung entschied die Kammer wie folgt: Aufgrund der hinsichtlich des späten Vorbringens getroffenen Entscheidung der Kammer, nur diejenigen Anträge zuzulassen, die den gleichen Erfindungsgegenstand betrafen, der, wenn auch zum Teil präzisiert, von Anfang an den Kern der Debatte gebildet hatte, gab es keinen Grund, die mündliche Verhandlung auszusetzen und neu anzusetzen.

2.1.1 Verhinderung eines Beteiligten, Vertreters oder Sachverständigen

In **T 1102/03** berief sich die Kammer auf Artikel 15 (2) VOBK 2007 und verschiedene Nummern der Mitteilung über mündliche Verhandlungen vor dem EPA. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) hatte seinen ursprünglichen

In **T 427/05**, in a letter dated 3 April 2007 and received on 27 April 2007, the appellant asked for the contested decision to be set aside and for the patent to be maintained in amended form as per its main request or one of 71 new auxiliary requests. The respondent (opponent) submitted that none of these requests should be admitted into the proceedings; they were late-filed and too voluminous. Failing that, the oral proceedings should be postponed. The oral proceedings took place on 12 June 2007, the board pointing out that, under Article 10b(3) RPBA (renumbered Article 13(3) in the revised RPBA – RPBA 2007 – which entered into force on 13.12.2007), amendments – whatever their possible relevance – requested after oral proceedings have been arranged are not admitted if they raise issues which the board or parties cannot reasonably be expected to deal with without postponing the oral proceedings. So the admission of 72 late-filed requests was at the board's discretion. As regards the request that it postpone the oral proceedings, the board decided there was no reason for that, in view of its decision to admit only those late-filed requests which related (albeit narrowed down in some cases) to the subject-matter which had been central to the discussions from the outset.

2.1.1 Unavailability of a party, representative or expert

The board in **T 1102/03** applied Article 15(2) RPBA 2007 and articles of the Notice concerning oral proceedings before the EPO in a case where the appellant/patent proprietor's initial request for postponement of the oral

visant à exclure sa demande de renvoi de la partie du dossier accessible au public n'a pas non plus été admise.

Dans l'affaire **T 427/05**, la requérante avait, par lettre du 3 avril 2007 reçue le 27 avril 2007, demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base d'une requête principale ou de l'une des 71 requêtes subsidiaires nouvellement déposées. L'intimée (opposante) demandait notamment que les requêtes déposées le 3 avril 2007 soient considérées comme non recevables au vu de leur longueur et de leur présentation tardive ou, si la chambre les estimait recevables, que la procédure orale soit reportée. La procédure orale s'est tenue le 12 juin 2007. La chambre a fait référence à l'article 10b(3) RPCR (article 13(3) renuméroté dans la version révisée du RPCR – "RPCR 2007" – entrée en vigueur le 13.12.2007), qui dispose que les modifications des moyens invoqués après que la date de la procédure orale a été fixée ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou les parties à la procédure ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée, et ce, quelle que soit la pertinence éventuelle de ces moyens. A cet égard, il relève du pouvoir d'appréciation de la chambre d'accepter ou non la présentation tardive des 72 requêtes de la requérante. En ce qui concerne la requête en report de la procédure orale, la chambre a décidé, compte tenu de l'invocation tardive de certains moyens, de n'admettre que les requêtes fondées sur le même objet de l'invention que celles qui, à quelques précisions près, avaient été dès le début au centre des débats, rien ne justifiait de suspendre et de reporter la procédure orale.

2.1.1 Empêchement d'une partie, d'un mandataire ou d'un expert

Dans la décision **T 1102/03**, la chambre a appliqué l'article 15(2) RPCR 2007 et les articles du communiqué concernant les procédures orales devant l'OEB à une affaire dans laquelle des vacances réservées par le mandataire consti-

Antrag auf Verlegung mit einem fest gebuchten Urlaub seines Vertreters begründet. Diese Tatsache allein rechtfertigte nach seiner Auffassung eine Verlegung. Die Kammer hielt dem jedoch entgegen, dass Urlaub zwar ein möglicher triftiger Antragsgrund sei, aber nicht zwangsläufig ein ausreichender Grund für eine Verlegung. Bei der Ausübung ihres Ermessens müsse die Kammer die gesamte Sachlage des Falls und sämtliche in der Mitteilung genannten Kriterien berücksichtigen. Im vorliegenden Fall wäre eine Verlegung organisatorisch besonders schwierig gewesen: Zu Beginn des Beschwerdeverfahrens gab es elf Verfahrensbeteiligte. Die Beschwerdekammer war erweitert worden. Einer der größten für mündliche Verhandlungen zur Verfügung stehenden Säle war für zwei Tage reserviert worden und eine Auswechlösung hätte kaum innerhalb vertretbarer Zeit gefunden werden können (s. Nr. 1.1 der Mitteilung). Die Kammer befand, dass die Mühe, die anberaumte mündliche Verhandlung zu verlegen, bis ein neuer, den zahlreichen Beteiligten, den Mitgliedern der erweiterten Kammer und der Gebäudeverwaltung des EPA passender Termin gefunden sei, unverhältnismäßig größer sei als die Mühe eines einzigen Vertreters, seinen innerhalb Europas gebuchten Urlaub zu verschieben oder zu unterbrechen. Diesbezüglich müssten strenge Maßstäbe angelegt werden, denn ein liberaler Ansatz hätte unter Umständen eine Vielzahl weiterer Verlegungen zur Folge. Das Erfordernis der Verfahrensökonomie wäre erfüllt gewesen, wenn sich zwei von allen Beteiligten ausdrücklich gebilligte aufeinanderfolgende Ausweichtermine gefunden hätten, an dem die Kammermitglieder und die Räumlichkeiten verfügbar gewesen wären. Eine solche Einigung kam nicht zustande, sodass die Kammer an den ursprünglich vorgesehenen zwei Verhandlungsterminen festhielt (von denen der zweite nur sicherheitshalber anberaumt war).

Im Verfahren **T 1505/06** war der bestellte Vertreter des Patentinhabers drei Tage vor der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren krank geworden, weswegen die Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt wurde. Am Tag vor der mündlichen Verhandlung teilte die Einspruchsabteilung den Verfahrensbeteiligten mit, dass die münd-

proceedings was occasioned by holidays booked by its representative. He was of the opinion that this fact on its own justified a postponement. In the board's view, however, while holiday was a possible valid basis for a request, it was not necessarily a sufficient reason for postponement. All circumstances of the case and all the criteria referred to in the Notice had to be taken into account by the board when exercising its discretion. This case presented circumstances which entailed a special organisational burden: eleven parties were involved at the beginning of the appeal procedure; an extended board of appeal was involved; one of the largest rooms usable for oral proceedings was booked for two days and it would have been difficult to make substitute arrangements within a reasonable period (see point 1.1 of the Notice). The board ruled that the effort of postponing fixed oral proceedings until a date might be found which would suit numerous parties, the members of an extended board, and the facility management of the EPO, outweighed the effort of postponing or interrupting one representative's holiday booked to a destination within Europe. A strict standard was to be applied under these circumstances because a liberal approach might give rise to a series of postponements. The requirement of procedural economy could have been met if an alternative pair of dates had been found on which all parties had agreed explicitly and members and rooms had been available. As such an agreement was not reached, the board for the sake of procedural economy maintained the original pair of dates (the second day to be used only if necessary).

In case **T 1505/06**, three days before the oral proceedings before the opposition division, the appointed representative of the proprietor became ill and a request for postponement of the oral proceedings was made. On the day before the oral proceedings the opposition division informed the parties that the oral proceedings would not be postponed. At

tuaien le motif de la requête initiale en renvoi de la procédure orale présentée par le requérant/titulaire du brevet. Ce dernier estimait que ce simple fait justifiait un renvoi. De l'avis de la chambre, si des vacances peuvent fonder une telle requête, elles ne constituent pas pour autant un motif suffisant de renvoi. Toutes les circonstances de l'espèce et tous les critères cités par le communiqué doivent être pris en considération par la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Cette affaire comportait des éléments entraînant des difficultés d'organisation particulières : on comptait onze parties au début de la procédure de recours ; la chambre de recours siégeait en composition élargie ; l'une des plus grandes salles utilisables pour des procédures orales avait été réservée pour deux jours et il aurait été difficile de trouver une solution de remplacement dans un délai raisonnable (cf. point 1.1 du communiqué). La chambre a estimé que les efforts à déployer pour qu'une procédure orale déjà fixée soit reportée à une date convenant à la fois aux nombreuses parties, aux membres d'une chambre élargie et au service de gestion des bâtiments de l'OEB étaient disproportionnés par rapport aux efforts nécessaires pour reporter ou interrompre les vacances d'un mandataire réservées pour une destination européenne. Des critères stricts devaient être appliqués dans ces circonstances car une attitude complaisante pourrait donner lieu à une série de reports. L'exigence d'économie de la procédure aurait pu être remplie si toutes les parties avaient pu s'accorder explicitement sur d'autres dates auxquelles les membres de la chambre et les locaux avaient été disponibles. A défaut d'un tel accord, la chambre, pour des raisons d'économie de procédure, a maintenu les dates fixées initialement (le deuxième jour étant prévu seulement en cas de nécessité).

Dans l'affaire **T 1505/06**, trois jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, le mandataire désigné par le titulaire est tombé malade et une requête en renvoi de la procédure orale a été déposée. La veille de la procédure orale, la division d'opposition a informé les parties que la date de la procédure orale ne serait pas reportée. Au début de

liche Verhandlung nicht vertagt werde. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragte der Ersatzvertreter des Patentinhabers erneut, die Verhandlung wegen der Krankheit des bestellten Vertreters zu vertagen. Die Einspruchsabteilung lehnte diesen Antrag ab. Im anschließenden Beschwerdeverfahren befand die Kammer, dass der Antrag alle erforderlichen Elemente enthalten habe, die der Einspruchsabteilung eine Entscheidung für oder gegen eine Vertagung erlaubt hätten (s. Mitteilung der Vizepräsidenten GD 2 und 3 über mündliche Verhandlungen, ABI. EPA 2000, 456). Bei ihrer Entscheidung über eine Vertagung der mündlichen Verhandlung müsse die Einspruchsabteilung unter Umständen mehrere Faktoren in Betracht ziehen, so z. B. die bei Stellung des Antrags verbleibende Zeit bis zur mündlichen Verhandlung, die Komplexität des Falls, die Verfügbarkeit eines anderen Vertreters, der sich in der verbleibenden Zeit mit dem Fall vertraut machen kann, und die Folgen einer Vertagung für andere Beteiligte. Diese Faktoren müsse die Einspruchsabteilung in Ausübung ihres Ermessens gegeneinander abwägen. Die Hauptaufgabe der Beschwerdekammer bestand demzufolge darin zu prüfen, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in angemessener Weise ausgeübt hatte, wofür sie auf die Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung angewiesen gewesen wäre. Weder die Niederschrift über die mündliche Verhandlung noch die Mitteilung der Einspruchsabteilung über die Beibehaltung des ursprünglichen Verhandlungstermins noch die angefochtene Entscheidung enthielten jedoch einen Hinweis darauf, warum der Antrag abgelehnt worden war. Die Entscheidung verstieß somit gegen Regel 68 (2) EPÜ 1973. Wie der Beschwerdeführer (Patentinhaber) in seiner Beschwerdebegründung erwähnte, hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung erklärt, ein Tag sei mehr als ausreichend zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung. Eine solche mögliche Erklärung des Vorsitzenden der Einspruchsabteilung hätte, auch wenn sie mündlich abgegeben wurde, im Namen der gesamten Einspruchsabteilung ordnungsgemäß schriftlich begründet werden müssen. Die Kammer

the start of the oral proceedings before the opposition division the replacement attorney for the proprietor requested that the oral proceedings be postponed due to the illness of the appointed representative. The opposition division refused the request. The board noted that the request for postponement contained all the elements necessary to allow the opposition division to decide whether or not to postpone the oral proceedings (see Notice of VP 2 and VP 3 concerning oral proceedings, OJ EPO 2000, 456). When deciding whether or not to postpone oral proceedings the opposition division might have to take into account a number of factors. These factors might include the closeness of the filing of the request to the oral proceedings, the complexity of the case, the availability of an alternative representative capable of preparing the case in the remaining time available and the effects of a postponement on any other party. The opposition division would have to weigh up these factors when exercising its discretion in coming to a decision. Given this discretion of the opposition division the principal task of the board of appeal was to consider whether the opposition division had exercised its discretion reasonably. In order to carry out such a review it was necessary that the board had available the reasons of the opposition division for coming to its decision. However, neither the minutes of the oral proceedings nor the communication notifying the parties that the date of the oral proceedings would be maintained nor the decision under appeal gave an indication as to the reasons why the request was refused. The decision thus did not comply with Rule 68(2) EPC 1973. The appellant/proprietor had mentioned in its appeal grounds that during the oral proceedings the chairman of the opposition division had stated that one day was more than sufficient time for preparation of oral proceedings. Such a possible statement of the chairman of the opposition division, however, even if given orally, still required a proper statement of reasons in the name of the opposition division as a whole in the written decision. The board noted that if a party was placed in such a position that its representative did not have sufficient time to prepare its case then the right to be heard had not been respected. This would have been a substantial proce-

la procédure orale devant la division d'opposition, la personne remplaçant le mandataire du titulaire a demandé un report de la procédure orale pour maladie du mandataire désigné. La division d'opposition n'a pas fait droit à cette requête. La chambre a fait remarquer que la requête en renvoi contenait tous les éléments nécessaires à la division d'opposition pour décider de renvoyer ou non la procédure orale (voir communiqué du VP 2 et du VP 3 relatif à la tenue de procédures orales, JO OEB 2000, 456). Pour statuer sur le renvoi d'une procédure orale, la division d'opposition doit parfois prendre en compte un certain nombre de facteurs, parmi lesquels la proximité de la date de présentation de la requête avec celle de la procédure orale, la complexité de l'affaire, la disponibilité d'un mandataire remplaçant capable de préparer le dossier dans l'intervalle et les conséquences du report pour les autres parties à la procédure. La division d'opposition doit mettre en balance tous ces facteurs lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation en vue de parvenir à une décision. Eu égard à ce pouvoir d'appréciation, la chambre de recours avait essentiellement eu à examiner si la division d'opposition avait exercé ce pouvoir raisonnablement. Pour être en mesure d'exercer son contrôle, il fallait à la chambre les motifs conduisant à la décision de la division d'opposition. Or, ni le procès-verbal de la procédure orale, ni la notification signifiant aux parties que la date de la procédure orale serait maintenue, ni la décision attaquée ne fournissaient d'indication sur les motifs de rejet de la requête. La décision n'était donc pas conforme à la règle 68(2) CBE 1973. Le requérant/titulaire du brevet avait indiqué, dans son exposé des motifs, que le président de la division d'opposition avait déclaré pendant la procédure orale qu'une seule journée de préparation à la procédure orale était largement suffisante. Une telle déclaration éventuelle du président de la division d'opposition, même communiquée oralement, devait être reprise et dûment motivée dans la décision écrite, au nom de l'ensemble de la division d'opposition. La chambre a fait observer que si une partie était mise dans une situation où son mandataire n'avait pas assez de temps pour préparer le dossier, le droit de cette partie à être entendue n'était pas respecté, ce qui constituerait

befand, dass es das rechtliche Gehör eines Beteiligten verletze, wenn seinem Vertreter nicht genügend Zeit zur Vorbereitung seines Vorbringens gegeben werde. Dies wäre ein wesentlicher Verfahrensmangel gewesen, doch konnte die Kammer mangels einer Begründung in der angefochtenen Entscheidung nicht beurteilen, ob das rechtliche Gehör des Patentinhabers nicht doch gewahrt worden war und ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag oder nicht. Die Kammer verwies die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück. Sie erklärte, dass das Versäumnis der Einspruchsabteilung, in ihrer Entscheidungsbegründung die Gründe für die Ablehnung des Vertagungsantrags anzugeben, ein wesentlicher Verfahrensmangel sei und daher die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowohl an den Patentinhaber als auch an den Einsprechenden rechtfertige.

2.2 Computergenerierte Vorfürhungen

Grundsätzlich besteht kein Unterschied zwischen einer computergenerierten Diavorführung und anderen herkömmlichen Präsentationen anhand von Flipcharts oder Overheadprojektoren. In **T 555/06** befand die Kammer, dass die in T 1110/03 beschriebene Praxis die Zeiteinteilung eines Beteiligten bei der Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung in gewisser Weise beschränke, aber keinen Einfluss auf den Inhalt habe. Im vorliegenden Fall hatte der Vertreter des Einsprechenden die Einspruchsabteilung vor der mündlichen Verhandlung darüber unterrichtet, dass seine computergenerierten Diavorfürhungen nur Informationen enthalten würden, die sich bereits in der Akte befänden und somit lediglich der visuellen Unterstützung dienen würden. Ungeachtet dessen kam der Einsprechende nicht der Aufforderung der Einspruchsabteilung nach, vorab eine Kopie des Inhalts einzureichen. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Präsentation nicht zuzulassen, war angesichts der in T 1110/03 geäußerten Bedenken absolut nachvollziehbar und gerechtfertigt. Sie dürfte, sofern sich die nicht zugelassene Vorführung tatsächlich nur auf bereits aktenkundige Inhalte bezog, keinen Einfluss auf den Inhalt der Informationen gehabt haben, die präsentiert werden sollten. Zudem musste der

dural violation. However, the lack of reasoning in the decision under appeal meant that the board was not able to decide whether the right to be heard of the proprietor had been respected and hence whether or not a substantial procedural violation had been committed. The board remitted the case to the opposition division for further prosecution. It held that the failure of the opposition division to include the reasons for the refusal of the request for postponement in the reasons for its decision was a substantial procedural violation and that the reimbursement of the appeal fees of both the proprietor and the opponent was therefore justified.

2.2 Computer-generated presentations

A computer-generated slideshow presentation is, in principle, not distinguishable from other presentations using more conventional technology, such as flipcharts or overhead projectors. The board in **T 555/06** stated that the practice mentioned in T 1110/03 placed certain restrictions on the timing of a party's preparation for oral proceedings but had no influence on the content. In the present case the opponent's representative informed the opposition division prior to the oral proceedings that the computer-generated slideshow presentations would contain only information which was already in the file and therefore would act only as a visual aid. Nevertheless, the opponent failed to respect the opposition division's instruction to file a copy of the content in advance. In the light of the concerns raised in T 1110/03, the division's action in refusing the presentation was both entirely understandable and reasonable. This could not have influenced the content of the information to be presented if the refused presentation had indeed been limited to the existing content of the file. Moreover in view of the failure to comply with the opposition division's instruction to file a copy of the content in advance the opponent's representative was not taken by surprise by the division's action during

un vice substantiel de procédure. Cependant, en l'absence de motifs dans la décision attaquée, la chambre se voyait dans l'incapacité de décider si le droit du titulaire à être entendu avait été respecté et, partant, si un vice substantiel de procédure avait eu lieu ou non. La chambre a renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner. Elle a estimé que le fait que la division d'opposition ait omis d'inclure dans les motifs de sa décision les motifs du rejet de la requête en renvoi constituait un vice substantiel de procédure et que le remboursement des taxes de recours acquittées par le titulaire et par l'opposant était donc justifié.

2.2 Présentations créées par ordinateur

En principe, un diaporama créé par ordinateur n'est pas à distinguer des autres présentations utilisant des technologies plus conventionnelles telles qu'un tableau à feuilles mobiles ou un rétroprojecteur. Dans l'affaire **T 555/06**, la chambre a indiqué que la pratique mentionnée dans la décision T 1110/03 imposait certaines restrictions temporelles à la préparation d'une partie à la procédure orale, mais n'avait aucune influence sur le fond. Dans la présente espèce, le mandataire de l'opposant avait informé la division d'opposition, avant la tenue de la procédure orale, que son diaporama créé par ordinateur ne contiendrait que des informations figurant déjà dans le dossier et ne constituerait donc qu'un support visuel. Néanmoins, l'opposant ne s'était pas conformé aux instructions de la division d'opposition, qui lui demandait de fournir à l'avance une copie du contenu. Au regard des questions soulevées dans l'affaire T 1110/03, le fait que la division d'opposition ait refusé la présentation était à la fois entièrement compréhensible et raisonnable. Cette décision n'a pas pu influencer sur le fond les informations présentées si la présentation refusée se limitait effectivement au contenu du dossier existant. En outre, le mandataire ne s'étant pas conformé aux instructions de la division d'opposition

Vertreter des Einsprechenden mit dieser Entscheidung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung rechnen, nachdem der Einsprechende der Aufforderung der Einspruchsabteilung, den Inhalt der Vorführung vorab in Kopie einzureichen, nicht nachgekommen war. Der Anspruch des Einsprechenden auf rechtliches Gehör wurde somit nicht verletzt.

In der Sache **T 373/05** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) einige Tage vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer darum gebeten, eine Leinwand im Verhandlungssaal aufzustellen, um Folien darauf vorzuführen. Er hatte damit jedoch nicht den Inhalt der Vorführung angegeben. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung verteilte er Papierkopien der Folien, die er zeigen wollte. Diese betrafen sein Vorbringen zur Zulässigkeit des Einspruchs des Beschwerdegegners I sowie zur ausreichenden Offenbarung der Erfindung. Die Kammer war der Auffassung, dass die Folien keine neuen Sachverhalte enthielten. Die Tatsache, dass ihr Inhalt verspätet mitgeteilt wurde, könne somit kein Grund sein, sie nach Artikel 114 (2) EPÜ 1973 nicht zu berücksichtigen. Die Kammer verwies im Gegenteil darauf, dass die visuelle Darstellung des Vorbringens in Form der Papierkopien auch den Beschwerdegegnern bei der Vorbereitung ihrer Entgegnungen auf den Vortrag des Beschwerdeführers geholfen habe. Sie gestattete dem Beschwerdeführer daher, seine Diavorführung zu halten.

In **T 1556/06** befand die Kammer, dass es dem Ermessen der Einspruchsabteilung anheimgestellt sei, wie sie die mündliche Verhandlung führe. Es sei kein Ermessensmissbrauch und somit kein Verfahrensmangel, wenn sie einem Beteiligten den Einsatz einer PowerPoint-Präsentation in der mündlichen Verhandlung verweigere, solange der Beteiligte dadurch nicht daran gehindert werde, sein Vorbringen mündlich vorzutragen.

2.3 Niederschrift der mündlichen Verhandlung

Nach T 928/98 und T 263/05 ist es nicht Zweck der Niederschrift, Erklärungen wiederzugeben, die einem Beteiligten für ein etwaiges späteres Verfahren vor einem nationalen Gericht von Nutzen

the oral proceedings. There was thus no infringement of the opponent's right to be heard.

In **T 373/05**, a few days prior to oral proceedings before the board the appellant/proprietor asked for a screen for showing PowerPoint® slides at the hearing, without however saying what the slides were about. At the start of the oral proceedings, it distributed paper versions of the slides, setting out arguments about the admissibility of respondent I's opposition and regarding sufficiency of disclosure. The board took the view that since they contained no new facts, their late submission was no reason to disregard them under Article 114(2) EPC 1973. On the contrary, it felt that presenting the appellant's arguments visually on paper had also helped the respondents to prepare their responses. It therefore allowed the appellant to show the slides.

In the board's view in **T 1556/06**, the opposition division has discretion as to the way oral proceedings were conducted. It was not a wrongful exercise of this discretion, and thus not a procedural violation, to refuse to allow a party to use a PowerPoint presentation during oral proceedings if the party was not thereby prevented from presenting its arguments orally.

2.3 Minutes of oral proceedings

According to T 928/98 and T 263/05 it is not the function of the minutes to record statements which a party considers will be of use to it in any subsequent proceedings in national courts, for

qui lui demandait de fournir à l'avance une copie du contenu de sa présentation, il n'a pas été pris au dépourvu par la décision de la division d'opposition lors de la procédure orale. Il n'a donc pas été porté atteinte au droit de l'opposant d'être entendu.

Dans l'affaire **T 373/05**, la chambre a constaté que quelques jours avant la procédure orale devant la chambre de recours, la requérante/titulaire du brevet avait demandé la présence d'un écran dans la salle d'audience afin de montrer un diaporama du type PowerPoint®, sans toutefois indiquer le contenu du diaporama. Au début de la procédure orale, la requérante a distribué des copies sur papier des pages qu'elle se proposait de montrer. Les images contenaient les arguments qui concernaient la recevabilité de l'opposition de l'intimé I et la suffisance de l'exposé de l'invention. La chambre a estimé que ces images ne contenaient pas de faits nouveaux. En conséquence, le fait que leur contenu avait été communiqué tardivement ne pouvait justifier qu'il n'en soit pas tenu compte conformément à l'article 114(2) CBE 1973. La chambre a noté au contraire que le fait de présenter les arguments visuellement avec des copies sur papier, avait également aidé les intimés à préparer leurs réponses aux arguments de la requérante. La chambre a donc autorisé la requérante à utiliser le diaporama.

De l'avis de la chambre, dans l'affaire **T 1556/06**, la division d'opposition dispose d'un pouvoir d'appréciation pour la conduite de la procédure orale. Refuser à une partie le droit d'utiliser une présentation PowerPoint pendant la procédure orale ne constitue pas un exercice abusif de ce pouvoir, et donc pas davantage un vice de procédure, si la partie en question n'est par là même pas empêchée de présenter ses arguments oralement.

2.3 Procès-verbal de la procédure orale

Selon les décisions T 928/98 et T 263/05, le procès-verbal n'a pas pour fonction de consigner les déclarations qu'une partie juge utiles en vue d'une procédure ultérieure devant un tribunal national, par

erscheinen, so z. B. für eine Verletzungsklage, bei der der Schutzbereich des Streitpatents zu klären ist. Derartige Erklärungen sind nicht im Sinne der Regel 124 (1) EPÜ "rechtserheblich" für die Entscheidung, die die Kammer zu treffen hat, und diese Fragen fallen in die ausschließliche Zuständigkeit nationaler Gerichte. Auf dieser Grundlage erklärte die Kammer in **T 550/04** in Bezug auf den Antrag des Einsprechenden, in die Niederschrift aufzunehmen, dass unter dem Begriff "sauerstofffreie Atmosphäre" in Anspruch 1 eine "vollständig sauerstofffreie Atmosphäre" zu verstehen sei, dass diese Erklärung keine Auswirkung auf die Definition des Patentgegenstands habe, soweit es die von ihr zu entscheidenden Fragen betreffe, und dass sie deswegen nicht in die Niederschrift gehöre. Die Kammer lehnte den Antrag ab.

D. Fristen

1. Berechnung, Bestimmung und Verlängerung von Fristen

In **J 12/07** befasste sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Frage, welche Fassung des EPÜ anzuwenden sei – EPÜ 1973 oder EPÜ 2000. Weil ihre Entscheidung nach Inkrafttreten des EPÜ 2000 erging, konnte die neue Regel 132 EPÜ nicht bei der Prüfung der Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs angewandt werden, die vor diesem Zeitpunkt ergangen war. Unter Bezugnahme auf **J 10/07** (ABI. EPA 2008, 567) stellte die Kammer fest, dass eine Regel der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 nur Anwendung findet, wenn der Artikel, auf den sich die Regel bezieht, auf eine Entscheidung eines Organs des EPA anzuwenden ist. Die angefochtene Entscheidung beruhe auf den in Artikel 120 EPÜ enthaltenen Bestimmungen betreffend Fristen. Die Kammer führte aus, der Gesetzgeber habe nicht beabsichtigt, die neue Fassung von Artikel 120 EPÜ auf abgelaufene Fristen anzuwenden. Die neue Fassung von Artikel 120 EPÜ könne daher nur auf Fristen Anwendung finden, die noch nicht abgelaufen seien. Im vorliegenden Fall fänden daher Artikel 120 EPÜ 1973 und Regel 84 EPÜ 1973 Anwendung.

example in infringement proceedings as to the extent of protection conferred by the patent in suit. This is because such statements are not "relevant" to the decision which the board has to take, within the meaning of Rule 124(1) EPC. Such matters are within the exclusive jurisdiction of the national courts. On this basis the board in **T 550/04** concerning the opponent's request to record in the minutes that the expression "oxygen-free atmosphere" in claim 1 had the meaning of "completely oxygen-free atmosphere" stated that this statement would not have an impact on the definition of the subject-matter of the patent for the questions the board had to decide and was thus not proper subject-matter for the minutes. The board therefore refused the request.

D. Time limits

1. Calculation, determination and extension of time limits

In **J 12/07** the Legal Board of Appeal considered which version of the EPC to apply – EPC 1973 or EPC 2000. The fact that its decision was being issued after the entry into force of EPC 2000 did not allow the new Rule 132 EPC to be applied in the examination of a decision of the department of first instance taken prior to that date. Referring to **J 10/07** (OJ EPO 2008, 567) the board stated that a rule of the Implementing Regulations to EPC 2000 only applied when the article that the rule had to implement applied to a decision issued by a department of the EPO. The decision under appeal was based on the provisions governing time limits set out in Article 120 EPC. The board noted that the legislator had not intended to apply the new version of Article 120 EPC to expired time limits. The new version of Article 120 EPC could thus only apply to time limits which had not yet expired. In the case before the board, therefore, Article 120 EPC 1973 and Rule 84 EPC 1973 applied.

exemple une action en contrefaçon portant sur l'étendue de la protection offerte par le brevet litigieux. Ces déclarations ne sont pas "pertinentes" pour la prise de décision de la chambre au sens de la règle 124(1) CBE. Ces questions sont de la compétence exclusive des tribunaux nationaux. De ce fait, dans l'affaire **T 550/04**, au sujet de la demande formulée par l'opposant de consigner au procès-verbal que l'expression "atmosphère exempte d'oxygène" de la revendication 1 signifiait "atmosphère complètement exempte d'oxygène", la chambre a déclaré que, cette indication n'ayant aucune incidence sur la définition de l'objet du brevet pour les questions que la chambre avait à trancher, elle ne relevait pas des mentions à porter au procès-verbal. La chambre n'a donc pas fait droit à la requête.

D. Délais

1. Calcul, fixation et prorogation des délais

Dans la décision **J 12/07**, la chambre de recours juridique a examiné quelle version de la CBE il convenait d'appliquer, à savoir la CBE 1973 ou la CBE 2000. Le fait que sa décision soit rendue après l'entrée en vigueur de la CBE 2000 ne lui permettait pas d'appliquer la nouvelle règle 132 CBE pour examiner une décision que la première instance avait rendue avant cette date. Se référant à l'affaire **J 10/07** (JO OEB 2008, 567), la chambre a déclaré qu'une règle du règlement d'exécution de la CBE 2000 ne s'applique que lorsque l'article que cette règle met en œuvre est lui-même applicable à une décision rendue par une instance de l'OEB. La décision attaquée s'appuyait sur les dispositions de l'article 120 CBE qui régissent les délais. La chambre a noté que l'intention du législateur n'était pas que la nouvelle version de l'article 120 CBE s'applique aux délais arrivés à expiration. La nouvelle version de l'article 120 CBE ne pouvait donc s'appliquer qu'aux délais qui n'avaient pas encore expiré. Dans l'affaire en instance devant la chambre, l'article 120 CBE 1973 et la règle 84 CBE 1973 étaient donc applicables.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Hilfspersonen

In der Sache **T 473/07** verwies die Kammer bezüglich der Pflichten eines zugelassenen Vertreters darauf, dass der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zufolge der Vertreter nicht alles eigenhändig erledigen muss. Er kann Aufgaben auch an Hilfspersonen delegieren. Sofern der Vertreter seiner Unterweisungs- und Aufsichtspflicht nachkommt, kann ein Fehler einer Hilfsperson nicht ihm angelastet werden, also z. B. ein Fristversäumnis, das unmittelbar auf einen Fehler einer solchen Hilfsperson zurückzuführen ist. Sobald die Akte jedoch dem Vertreter zur Bearbeitung vorgelegt wird, damit er fristgerecht tätig werden kann, geht die Verantwortung in jeder Hinsicht auf ihn über. Unterliegt die Akte erst einmal seinem Verantwortungsbereich, so gehört es, wie aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern klar hervorgeht (s. J 1/07, T 719/03, T 1561/05, T 439/06, ABl. EPA 2007, 491), unabhängig von der Zuverlässigkeit der Hilfskraft, zu den allgemeinen beruflichen Pflichten des Vertreters, eine eigenständige Fristberechnung vorzunehmen. Die bei Fristen im Beschwerdeverfahren gebotene besondere Aufmerksamkeit sowie die Pflicht der eigenständigen Fristberechnung kann der Vertreter nicht vollständig an eine Unterstützungsstruktur delegieren, egal ob es sich dabei um Hilfspersonen oder um ein computergestütztes Verwaltungssystem handelt.

In **T 335/06** bejahte die Kammer die Einhaltung der nötigen Sorgfalt, da der Vertreter glaubhaft machen konnte, dass er die Beschwerdebegründung rechtzeitig erstellt hatte und es lediglich beim Absenden zu einer Vertauschung der Unterlagen gekommen war. Dass der Vertreter eine typische Routineaufgabe, zu der das Ausdrucken und Absenden von Schreiben gehörte, einer entsprechend qualifizierten und stets äußerst zuverlässig arbeitenden Hilfsperson anvertraut habe, der die bis dahin einmalige Verwechslung der Unterlagen unterlief, könne ihm nicht vorgeworfen werden.

E. Re-establishment of rights

1. Due care in dealing with assistants

In **T 473/07** the board recalled that, regarding the duties of a representative, the established jurisprudence of the boards of appeal recognised that not everything had to be done personally by the representative. A representative can delegate tasks to assistants. If the representative complies with his duties of instruction and supervision a mistake made by an assistant may not be imputed to the representative when the loss of a time limit derives directly from a mistake made by the assistant. However, once the representative gets the file on his desk for his own action, in order to comply with the relevant time limit, responsibility passes over to him in all respects. Once the file is in his area of responsibility, it is recognised in the jurisprudence of the boards of appeal (see J 1/07; T 719/03; T 1561/05; T 439/06, OJ EPO 2007, 491) that it belongs to the general duties of the representative to perform his own calculation of time limits, irrespective of the reliability of the assistant. The specific attention required for appeal time limits and the duty to perform his own calculation of time limits cannot be completely delegated from the representative to a support infrastructure, whether this is implemented by human assistants or a computerised records system.

In **T 335/06** the representative credibly showed that he had drawn up the statement of grounds of appeal in good time, and that the papers had merely been mixed up during despatch. The board accepted that he had taken due care, and was not at fault in giving a typically routine task – such as printing papers out and sending them off – to a suitably qualified and reliable assistant who had never made such a mix-up before.

E. Restitutio in integrum

1. Obligation de vigilance dans les rapports avec un auxiliaire

Dans l'affaire **T 473/07**, concernant les obligations d'un mandataire, la chambre a rappelé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le mandataire n'était pas tenu d'accomplir lui-même toutes ses tâches et pouvait en déléguer certaines à des auxiliaires. Une faute commise par un auxiliaire et causant directement l'inobservation d'un délai ne saurait être imputée au mandataire pour autant que ce dernier se soit acquitté de son devoir de formation et de supervision. Cependant, dès lors que le mandataire reçoit le dossier à traiter lui-même et qu'il s'agit de respecter le délai correspondant, la responsabilité lui est transférée à tous égards. Selon la jurisprudence des chambres de recours (voir J 1/07 ; T 719/03 ; T 1561/05 ; T 439/06, JO OEB 2007, 491), une fois que le dossier est parvenu dans sa sphère de responsabilité, le mandataire est tenu, dans le cadre de ses obligations générales, d'effectuer son propre calcul des délais, quel que soit le degré de fiabilité de l'auxiliaire. La vigilance particulière exigée pour le respect d'un délai de recours et l'obligation pour le mandataire de faire son propre calcul des délais ne sauraient être entièrement déléguées à une infrastructure de soutien, qu'il s'agisse d'auxiliaires humains ou d'un système de registre informatisé.

Dans l'affaire **T 335/06**, la chambre a confirmé qu'il avait été satisfait à l'exigence de vigilance nécessaire, le mandataire ayant valablement fait valoir que le mémoire exposant les motifs du recours avait bien été établi dans les délais et qu'une interversion de documents n'était survenue qu'au moment de l'expédition. Elle a estimé que l'on ne pouvait reprocher au mandataire d'avoir confié une tâche courante typique, comme l'impression et l'expédition de documents, à un auxiliaire qualifié et toujours très fiable, qui pour la première fois avait confondu des documents.

In **T 1465/07** befand die Kammer, dass die durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Pflichten des Vertreters in Bezug auf seine Hilfspersonen in jeder Hinsicht mit dem **Grundsatz der Verhältnismäßigkeit** vereinbar sind. Im streitgegenständlichen Fall hatte die Sekretärin des Vertreters zuvor für einen anderen Partner gearbeitet, und bei Antritt ihrer neuen Arbeitsstelle hatten ihre **Anweisungen** zur Gegenkontrolle weitestgehend darin bestanden, dass sie diese Kontrolle in derselben Weise durchführen sollte wie in ihrer vorhergehenden Stelle. Die Kammer hielt dies für unzureichend: Während der ersten Zeit nach Antritt ihrer neuen Stelle hätte die Sekretärin häufiger beaufsichtigt werden müssen. Eine solche **Aufsicht** ist nicht nur angemessen und notwendig, sondern auch verhältnismäßig, da sie keinen wesentlichen Zeitaufwand bedeutet.

2. Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters

Nach der ständigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer bleibt der bestellte zugelassene Vertreter auch dann im Verfahren vor dem EPA verantwortlich, wenn die Jahresgebühren von einem Dritten entrichtet werden, und hat die zur Gewährleistung der Zahlung erforderlichen Schritte vorzunehmen, wenn eine solche beabsichtigt ist (J 27/90, J 11/06, J 1/07 und **J 4/07**). In **J 4/07** musste der zugelassene Vertreter davon ausgehen, dass der Beschwerdeführer beabsichtigte, die Streitannmeldung weiterzuverfolgen. Unter diesen Umständen sei es nicht ausreichend gewesen, dass er lediglich – mehr als vier Monate vor dem Ablauf der betreffenden Frist – eine einzige Erinnerung geschickt habe.

3. Sorgfaltspflicht des nicht zugelassenen Vertreters

In **J 4/07** wies die Kammer darauf hin, dass ein Vertreter, der nicht beim Europäischen Patentamt zugelassen ist, die gleichen Verpflichtungen zu erfüllen hat wie jeder Vertreter, der die Interessen seiner Mandanten wahren muss – unabhängig davon, ob er nun beim EPA oder bei einem anderen Patentamt zugelassen ist (vgl. J 25/96). Die Überwachung bestimmter ausdrücklich gesetzter Fristen erfordert keine Kenntnis des EPÜ. Daher hat auch ein nicht beim EPA zugelassener Vertreter ein zuverlässiges

In **T 1465/07** the board considered the obligations of the representative in dealing with assistants developed by the case law of the boards to be fully compatible with the **principle of proportionality**. In the case at issue the secretary of the representative had previously worked for another partner and after taking up her new job the **instructions** given in relation to the backup check consisted in little more than the order to continue to perform that check in the same way as she had done in her former position. The board considered that this was insufficient and that she required supervision at shorter intervals during the period immediately following her taking up the new job. Requiring such **supervision** was not only appropriate and necessary but also not disproportionate, as supervision does not require a substantial amount of time.

2. Due care on the part of the professional representative

According to the established jurisprudence of the Legal Board of Appeal, even if renewal fees were paid by someone else, the appointed professional representative remained responsible in the procedure before the EPO, and had to take the necessary steps to ensure payment if intended (J 27/90, J 11/06, J 1/07 and **J 4/07**). In **J 4/07** the European representative had every reason to believe that it was the appellant's intention to continue prosecution of the application in suit. Under these circumstances the board did not consider that it was sufficient for the European representative only to send a single reminder more than four months prior to the expiry of the critical term.

3. Due care on the part of a non-authorised representative

In **J 4/07** the board pointed out that a non-European representative can be held responsible for meeting the obligations of any representative whose duty it is to care for his client's interests, irrespective of whether such representative is entitled to represent clients before the EPO or any other patent office (see J 25/96). The monitoring of specific time limits that were set expressly does not depend on knowledge of EPC law. Thus a non-European representative must also establish a reliable monitoring

Dans l'affaire **T 1465/07**, la chambre a estimé que les obligations qui régissent les rapports entre mandataire et assistants, développées dans la jurisprudence des chambres de recours, sont parfaitement compatibles avec le **principe de proportionnalité**. Dans le cas d'espèce, la secrétaire du mandataire avait précédemment travaillé pour un autre partenaire et, lorsqu'elle a pris ses nouvelles fonctions, les **instructions** qu'elle a reçues concernant la contre-vérification se limitaient à l'ordre de procéder de la même manière que dans son poste précédent. La chambre a considéré que ces instructions étaient insuffisantes et que la secrétaire devait être **supervisée** à intervalles plus courts pendant la période suivant immédiatement sa prise de fonctions. Cette exigence est non seulement appropriée et nécessaire, mais aussi non démesurée, la supervision ne demandant pas un temps considérable.

2. Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

Conformément à la jurisprudence constante de la chambre de recours juridique, le mandataire agréé désigné demeure responsable dans la procédure devant l'OEB et doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement envisagé, même si les taxes annuelles ont été acquittées par une autre personne (J 27/90, J 11/06, J 1/07 et **J 4/07**). Dans l'affaire **J 4/07**, le mandataire européen avait toutes les raisons de croire que l'intention du requérant était de poursuivre la procédure relative à la demande en cause. Dans ces circonstances, la chambre n'a pas jugé suffisant que le mandataire européen n'envoie qu'un seul rappel, plus de quatre mois avant l'expiration du délai critique.

3. Obligation de vigilance de la part d'un mandataire non agréé

Dans l'affaire **J 4/07**, la chambre a signalé qu'un mandataire non européen peut être tenu de satisfaire aux obligations de tout mandataire ayant pour devoir de veiller aux intérêts de son client, indépendamment du fait qu'il soit habilité à assurer une représentation devant l'OEB ou tout autre office de brevets (cf. J 25/96). La surveillance de délais précis, expressément fixés, n'exige pas une connaissance du droit de la CBE, si bien qu'un mandataire non européen est également tenu de mettre

System zur Überwachung solcher Fristen einzurichten. Darüber hinaus muss jeder Vertreter – ob beim EPA zugelassen oder nicht – bei einem Wechsel der Kanzlei dafür sorgen, dass bei seinem Eintritt in die neue Kanzlei alle von ihm fortgeführten Akten in ein Fristenüberwachungssystem eingetragen werden.

4. Einmaliges Versehen in einem zuverlässigen System zur Fristenüberwachung

In **T 473/07** befand die Kammer, dass die Praxis des Vertreters, lediglich die von seinen Mitarbeitern eingegebenen Daten zu überprüfen und sich im Übrigen auf die vom Computersystem daraus errechneten Fristen zu verlassen, das Auftreten von Fehlern nicht verhindern könne. Heutzutage verfügten moderne Kanzleien über Computersysteme, aber Programmfehler seien auch ein bekanntes Problem dieser modernen Welt und könnten nicht völlig ausgeschlossen werden. Deshalb reiche es für die Beachtung der gebotenen Sorgfalt nicht aus, sich lediglich auf eine von einem Computerprogramm generierte Frist zu verlassen, ohne diese auch nur auf Plausibilität zu prüfen.

In **T 580/06** hatte die Kammer über eine **einmalige Fristversäumung** innerhalb eines gut organisierten Systems, **deren Ursache** aber letztlich **im Dunkeln blieb**, zu entscheiden. Die Entrichtung der Beschwerdegebühr war nicht fristgemäß erfolgt, da das laufende Konto des Vertreters des Beschwerdeführers nicht gedeckt war. Das Amt konnte nachweisen, dass das Telefax, durch das der Vertreter aufgefordert wurde, sein Konto aufzufüllen und einen Abbuchungsauftrag für die Verwaltungsgebühr gemäß Nr. 6.5 VLK zu erteilen, in den Verantwortungsbereich des Vertreters gelangt war. Der Vertreter gab an, dass er von diesem Fax nie Kenntnis erhalten hatte. Jedoch konnte er weder die Ursachen der Fristversäumung erklären, noch diesbezügliche Beweismittel zu seinen Gunsten vorlegen, obwohl er glaubhaft machen konnte, dass Fristversäumungen in seiner gut organisierten Kanzlei bisher nicht vorkamen. Was in der Sphäre des Vertreters mit dem Fax passierte, konnte auch deswegen nicht geklärt werden, weil der Vertreter die Funktion der Empfangsdatenaufzeichnung seines Faxgeräts nicht aktiviert

system for such time limits. Furthermore, any representative, whether European or non-European, moving from one law firm to another must make provisions upon entry in that firm that those files that he takes over are integrated into a time limit monitoring system.

4. Isolated mistake within a satisfactory system for monitoring time limits

In **T 473/07** the board held that the representative's practice of checking only the dates entered by his records clerks while relying on the resulting time limits calculated by the computerised system did not rule out errors. Modern offices employed computerised systems but program deficiencies were also a well-known part of modern offices and could not be absolutely ruled out. Therefore, relying exclusively on a time limit generated by a computer program and refraining even from a plausibility check did not meet the all-due-care requirement.

In **T 580/06** the board had to rule on an **isolated failure to meet a time limit** in a well-organised system, even though the **cause** of the failure ultimately **remained unclear**. The appeal fee had not been paid in due time because the appellant's representative's deposit account had not contained sufficient funds. The Office was able to prove that the fax requesting the representative to replenish his account and issue a debit order for the administrative fee in accordance with point 6.5 ADA had entered the representative's domain. The representative maintained that he had known nothing about the fax, but was unable to explain why the time limit had been missed or to provide relevant evidence in his favour, although he was able to show satisfactorily that time limits had previously never been missed in his well-organised office. One reason why it was not possible to clarify what had happened to the fax within the representative's domain was that he had not activated his fax machine's received-data recording function. The board took the view that the difficulty of finding out what had happened to the fax could not be

en place un système de surveillance fiable pour respecter ces délais. En outre, tout mandataire, européen ou non, qui passe d'un cabinet d'avocats à un autre doit prendre les dispositions nécessaires, lors de son entrée dans le nouveau cabinet, pour que les dossiers qu'il y transfère soient intégrés dans un système de surveillance des délais.

4. Méprise isolée dans l'application d'un système satisfaisant pour surveiller les délais

Dans l'affaire **T 473/07**, la chambre a estimé que la pratique du mandataire consistant à ne contrôler que les dates saisies par son personnel administratif et à se fier aux délais calculés sur cette base par le système informatique ne mettait pas à l'abri d'erreurs. Les bureaux modernes sont certes dotés de systèmes informatiques, mais il est aussi largement reconnu que les erreurs de programme font partie de cette réalité et qu'elles ne sauraient être tout à fait exclues. Ainsi, le fait de se fier exclusivement à un délai généré par un programme informatique sans même effectuer de contrôles de plausibilité, ne satisfait pas à l'exigence de toute la vigilance nécessaire.

Dans l'affaire **T 580/06**, la chambre devait statuer sur l'**inobservation isolée** d'un délai dans un système bien organisé, la **cause** de cette inobservation étant restée **obscure**. La taxe de recours n'avait pas été acquittée dans les délais car le crédit du compte courant du mandataire du requérant était insuffisant. L'Office a pu démontrer qu'une télécopie demandant au mandataire d'approvisionner son compte et de donner un ordre de débit de la taxe d'administration conformément au point 6.5 RCC était parvenue dans la sphère de compétence de ce dernier. Le mandataire a déclaré n'avoir jamais eu connaissance de cette télécopie, mais il n'était pas en mesure d'expliquer les causes de l'inobservation du délai, ni de présenter à ce sujet des moyens de preuve en sa faveur. Il a cependant pu rendre vraisemblable le fait qu'aucune inobservation de délais ne s'était jusqu'alors produite dans son cabinet bien organisé. Il a en outre été impossible d'établir clairement ce qu'il était advenu de la télécopie chez le mandataire, ce dernier n'ayant pas activé la fonction d'enregistrement des données

hatte. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass die Schwierigkeit, den Verbleib des Telefaxes festzustellen, dem Vertreter nicht als mangelnde Sorgfalt angelastet werden könne und nicht der Annahme eines einmaligen Versehens innerhalb eines ansonsten gut organisierten Systems widerspreche. Dies gelte insbesondere für die Tatsache, dass der Vertreter zum damaligen Zeitpunkt die Funktion der Empfangsdatenaufzeichnung seines Faxgeräts nicht aktiviert hatte, denn diese Funktion hatte keinerlei Bedeutung im Hinblick auf die Organisation der Fristenüberwachung. Die Kammer sah daher keine Veranlassung, von der Rechtsprechung abzuweichen, dass eine einmalige Fehlleistung keine Rückschlüsse auf einen allgemeinen Organisationsmangel zulässt.

5. Grundsatz der Verhältnismässigkeit

In **T 1465/07** legte die Kammer im Zusammenhang mit dem Recht auf Zugang zu einem Gericht Artikel 122 EPÜ 1973 unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Europäischen Gerichtshofs aus und gelangte zu folgenden Schlussfolgerungen:

Im Hinblick auf Einschränkungen des Rechts auf Zugang zu den Beschwerdekammern – z. B. in Form von Fristenregelungen – durch gesetzliche Maßnahmen oder ihre Anwendung gilt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Das bedeutet, dass solche Maßnahmen oder ihre Anwendung nicht die Grenzen dessen überschreiten dürfen, was zur Erreichung der mit der fraglichen Regelung zulässigerweise verfolgten berechtigten Ziele geeignet und erforderlich ist, wobei zu beachten ist, dass dann, wenn mehrere geeignete Maßnahmen oder Möglichkeiten zu ihrer Anwendung zur Auswahl stehen, die am wenigsten belastende zu wählen ist, und dass die verursachten Nachteile nicht gegenüber den angestrebten Zielen unangemessen sein dürfen.

Für die Anwendung von Artikel 108 EPÜ 1973 in Verbindung mit Artikel 122 EPÜ 1973 bedeutet der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass die Auslegung dieser Bestimmungen keine Maßnahmen zur Folge haben darf, die nicht geeignet, nicht erforderlich oder unangemessen gegenüber dem angestrebten Ziel der Gewährleistung von Rechts-

attributed to lack of due care on the representative's part and was not inconsistent with the assumption that it was an isolated mistake within an otherwise well-organised system. That applied in particular to the fact that the representative had at that time not activated his fax machine's received-data recording function, as that function had no significance in relation to the organisation of the monitoring system. The board therefore saw no reason to overrule the case law which ruled that an isolated failure did not imply generally deficient organisation.

5. Principle of proportionality

In **T 1465/07** the board interpreted Article 122 EPC 1973 in the context of the right of access to a court taking into account the case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice and came to the following conclusions:

The principle of proportionality applies to limitations of the right of access to the boards of appeal, such as rules on time limits, by legislative measures or their application. This means that those measures or their application must not exceed the limits of what is appropriate and necessary in order to attain the objectives legitimately pursued by the legislation in question; when there is a choice among several appropriate measures or ways of applying them recourse must be had to the least onerous, and the disadvantages caused must not be disproportionate to the aims pursued.

As for the application of Article 108 EPC 1973 in conjunction with Article 122 EPC 1973, the principle of proportionality has the consequence that the interpretation of those provisions must not impose means that are inappropriate, unnecessary or disproportionate in relation to the aim to be achieved, namely legal certainty and the proper administration of

de réception de son télécopieur. De l'avis de la chambre, le fait que la télécopie ait été introuvable ne saurait impliquer un manque de vigilance de la part du mandataire, ni contredire la présomption d'une méprise isolée dans un système par ailleurs bien organisé. Cela vaut en particulier pour le fait que le mandataire n'avait à ce moment-là pas activé la fonction d'enregistrement des données de réception de son télécopieur, ladite fonction n'ayant aucune importance eu égard à l'organisation du système de surveillance des délais. La chambre n'a donc vu aucune raison de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle une erreur isolée ne peut être assimilée à un défaut général d'organisation.

5. Principe de proportionnalité

Dans l'affaire **T 1465/07**, la chambre a interprété l'article 122 CBE 1973 dans le contexte du droit d'accès à la justice en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et de la Cour européenne de justice. Elle est parvenue aux conclusions suivantes :

Le principe de proportionnalité s'applique aux restrictions du droit d'accès aux chambres de recours, comme les règles relatives aux délais, découlant de mesures législatives ou de leur application. En d'autres termes, des mesures législatives, ou leur application, ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la législation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, ou plusieurs moyens de les appliquer, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

S'agissant de l'application combinée des articles 108 et 122 CBE 1973, il ressort du principe de proportionnalité que l'interprétation de ces dispositions ne peut imposer que des moyens appropriés, nécessaires et proportionnés par rapport aux objectifs poursuivis, à savoir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice exempte de toute discrimi-

sicherheit und geordneter Rechtspflege durch die Vermeidung von Diskriminierung oder Willkür sind. Dementsprechend **dürfen die Bedingungen für die Gewährung der Wiedereinsetzung** und insbesondere das Erfordernis der Sorgfaltspflicht nicht so **übermäßig eng ausgelegt werden**, dass der Zugang zur Kammer unangemessen eingeschränkt und die Kammer dadurch daran gehindert wird, über den Fall in der Sache zu entscheiden. Das EPÜ stellt hier ein Gleichgewicht zwischen Rechtssicherheit und geordneter Rechtspflege einerseits und materieller Gerechtigkeit andererseits her. Daraus folgt, dass bei der Auslegung der Bestimmungen, anhand deren entschieden wird, ob ein Antrag auf Wiedereinsetzung gewährt werden kann oder nicht, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anzuwenden ist. Die Zahl der Tage, um die eine Frist versäumt wurde, spielt für die Frage, ob nach Artikel 122 (1) EPÜ 1973 alle gebotene Sorgfalt beachtet wurde, keine Rolle, weil diese Bestimmung in dieser Hinsicht keinen Raum für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes lässt.

Hinsichtlich der Frage, ob das Erfordernis einer unabhängigen Gegenkontrolle im Allgemeinen verhältnismäßig ist, stellte die Kammer fest, dass dieser Zusatzaufwand bei einer großen Kanzlei nicht unangemessen ist, weil sich die Gegenkontrollen dort rationeller organisieren lassen als in einer kleinen Kanzlei. Ein unabhängiger Kontrollmechanismus ist sowohl angemessen als auch notwendig. Schließlich wandte die Kammer den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf den Sachverhalt im streitgegenständlichen Fall an und kam zu dem Schluss, dass das bestehende Kontrollsystem dadurch verbessert werden könnte, dass der Vertreter selbst die Überprüfung vornimmt.

6. Ausschluss von Fristen – Artikel 122 (5) EPÜ 1973

In der Sache **J 9/07** hatte der Anmelder für eine am 3.12.2004 eingereichte europäische Patentanmeldung eine Priorität vom 2.12.2003 beansprucht, also die einjährige Frist nach Artikel 87 (1) EPÜ 1973 versäumt und die Wiedereinsetzung in diese Frist beantragt. Unter Berufung auf die EPÜ-Revision, nach der die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist möglich ist, brachte er vor, dass

justice by avoiding any discrimination or arbitrary treatment. Correspondingly, the **conditions for granting re-establishment**, in particular the requirement of due care, **must not be interpreted in an excessive manner** that unreasonably restricts access to the board and thus prevents the board from deciding on the merits of the case. This is the balance between legal certainty and proper administration of justice on the one hand and substantive justice on the other, which has been struck under the EPC in this context. It follows that the principle of proportionality must always be applied in connection with the interpretation of those conditions, which determine whether or not an application for re-establishment can be allowed. The number of days by which a time limit has been missed is irrelevant for deciding whether all due care within the meaning of Article 122(1) EPC 1973 was applied or not as that provision does not leave any room for the application of the principle of proportionality in this respect.

Considering whether the requirement of an independent cross check is proportionate in general, the board held that the additional burden was not disproportionate for a large firm, where the cross check can be organised more economically than in a smaller one. Independence of the monitoring systems is both appropriate and necessary. The board then applied the principle of proportionality to the facts of the case and came to the conclusion that the monitoring system in place could be improved by charging the representative himself with the cross check.

6. Time limits excluded from re-establishment – Article 122(5) EPC 1973

In **J 9/07** the appellant did not observe the one-year time limit under Article 87(1) EPC 1973 (European patent application filed on 3.12.2004 claiming priority from an application of 2.12.2003) and requested re-establishment of rights. Against the background of the amendment of the EPC allowing re-establishment with respect of the time limit for claiming priority, he argued that the

nation et de tout traitement arbitraire. En conséquence, **les conditions du rétablissement**, en particulier l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire, **ne sauraient être interprétées d'une manière excessive** qui limiterait déraisonnablement l'accès à la procédure de recours et empêcherait ainsi la chambre de statuer sur le fond de l'affaire. C'est l'équilibre entre la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, d'une part, et la justice matérielle, d'autre part, qui a été établi au titre de la CBE dans ce contexte. Il s'ensuit que l'application du principe de proportionnalité doit toujours être associée à l'interprétation des conditions qui déterminent s'il peut être fait droit à une requête en restitutio in integrum. Il importe peu de savoir de combien de jours un délai a été dépassé pour établir s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire au sens de l'article 122(1) CBE 1973, cette disposition ne laissant aucune marge de manœuvre pour l'application du principe de proportionnalité à cet égard.

Pour déterminer si l'exigence de mécanisme indépendant de contre-vérification respecte de façon générale le principe de proportionnalité, la chambre a estimé que cette contrainte supplémentaire n'était pas démesurée dans une grande entreprise, où un tel mécanisme pourrait être mis en place de façon beaucoup plus économique que dans une entreprise plus petite. L'indépendance des systèmes de surveillance est à la fois appropriée et nécessaire. La chambre a ensuite appliqué le principe de proportionnalité aux faits de l'espèce et conclu que le système de surveillance existant pouvait être amélioré si le mandataire était lui-même chargé de la contre-vérification.

6. Délais exclus de la restitutio – Article 122(5) CBE 1973

Dans l'affaire **J 9/07**, le requérant n'avait pas observé le délai d'un an prévu à l'article 87(1) CBE 1973 (demande de brevet européen déposée le 3.12.2004 revendiquant la priorité d'une demande en date du 2.12.2003) et avait demandé à être rétabli dans ses droits. S'appuyant sur la modification de la CBE qui autorise désormais la restitutio in integrum quant au délai de priorité, il a prétendu

der Wortlaut des Artikels 122 (5) EPÜ 1973 einen gewissen Auslegungsspielraum biete und seine rein wortgetreue Auslegung zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führe und damit gegen die Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge verstoße. Die Kammer hielt dem entgegen, dass Artikel 122 (5) EPÜ 1973 gemäß seinem tatsächlichen Wortlaut ausgelegt werden müsse und aus diesem unzweifelhaft und eindeutig hervorgehe, dass der Gesetzgeber eine Wiedereinsetzung in die Frist nach Artikel 87 (1) EPÜ 1973 ausgeschlossen habe. Die Tatsache, dass eine Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist inzwischen grundsätzlich möglich sei, rechtfertige keine Auslegung, die dem ausdrücklichen Wortlaut der Vorschriften des EPÜ 1973 zuwiderlaufe.

F. Teilanmeldungen

1. Gültigkeit von Teilanmeldungen – Einzelfälle

In **T 341/06** machte der Beschwerdeführer (Einsprechende) geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des auf der Teilanmeldung beruhenden Streitpatents (ein Dachmodul mit einem integrierenden Schiebedach) über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehe. Er sei deshalb zum Zwecke der Überprüfung der Erfüllung der Anforderungen des Artikel 76 (1) EPÜ 1973 mit dem Anspruch 3 der Stammanmeldung, welcher sich ebenfalls mit einem solchen Dachmodul befasst, zu vergleichen. Die Merkmalsgruppe des Anspruchs 3 der Stammanmeldung, die einen wesentlichen Aspekt der offenbarten Erfindung darstelle, fehle jedoch im Anspruch 1. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) argumentierte damit, dass in der Stammanmeldung eine zweite Lehre unmittelbar und eindeutig offenbart sei, die sich mit der Befestigung des Schiebedaches am Dachmodul befasse.

Die Kammer stellte jedoch vorliegend fest, ein Fachmann entnehme der Stammanmeldung nicht den geringsten Hinweis dahingehend, dass diese Anmeldung zusätzlich zu der beanspruchten, eine weitere, dem Anspruch 1 gemäß vorliegendem Hauptantrag entsprechende Erfindung enthalte. Die vom Patentinhaber zitierten Textstellen weisen weder auf die Befestigung des Schiebedachrahmens an dem Verstär-

wording of Article 122(5) EPC 1973 left room for interpretation because a strict literal interpretation would lead to a result which was manifestly absurd or unreasonable and therefore contravened Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The board held that Article 122(5) EPC 1973 had to be interpreted in accordance with its proper wording and that wording left no doubt or ambiguity that *restitutio in integrum* with respect to the time limit referred to in Article 87(1) EPC 1973 had been ruled out by the legislator. The fact that re-establishment of rights with respect to the priority period was now allowed as a matter of principle did not justify an interpretation going against the express wording of the applicable provisions of EPC 1973.

F. Divisional applications

1. Validity of divisional applications – individual cases

In **T 341/06** the appellant (opponent) asserted that the subject-matter (a roof component with an integrated sunroof) of claim 1 of the patent in suit, which had been granted in respect of the divisional application, extended beyond the content of the parent application and had therefore to be compared with claim 3 of the parent application, which also related to a roof component of that type, to ensure compliance with the requirements of Article 76(1) EPC 1973. The group of features in claim 3 of the parent application, which constituted a significant aspect of the disclosed invention, was, however, absent in claim 1. The respondent (patent proprietor) argued that a second teaching concerning the attachment of the sunroof to the roof component was disclosed directly and clearly in the parent application.

However, the board held that there was nothing in the parent application to suggest to the person skilled in the art that it contained an invention – in addition to the one already claimed – corresponding to claim 1 of the main request. The passages cited by the patent proprietor did not refer to the attachment of the sunroof frame to the reinforcement frame, nor did they contain any reference to the purpose of the same or any formu-

que le libellé de l'article 122(5) CBE 1973 laissait une certaine marge d'interprétation et qu'une interprétation strictement littérale aboutirait à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable. Selon lui, ledit article contrevenait donc aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La chambre a toutefois énoncé que l'article 122(5) CBE 1973 devait être interprété à la lettre et que son libellé ne laissait planer aucun doute ni ambiguïté sur le fait que le délai visé à l'article 87(1) CBE 1973 avait été exclu de la *restitutio in integrum* par le législateur. Le fait que la *restitutio in integrum* quant au délai de priorité soit désormais autorisée en principe ne saurait justifier d'interpréter les dispositions applicables de la CBE 1973 de manière contraire à leur libellé explicite.

F. Demandes divisionnaires

1. Validité des demandes divisionnaires – cas particuliers

Dans l'affaire **T 341/06**, le requérant (opposant) a fait valoir que l'objet de la revendication 1 du brevet en cause, issu de la demande divisionnaire, (un module de toit équipé d'un toit coulissant), s'étendait au delà du contenu de la demande initiale. Il convenait donc de comparer cette revendication à la revendication 3 de la demande initiale qui concernait également un module de toit aux fins de vérifier si elle satisfaisait aux exigences de l'article 76(1) CBE 1973. Or, un groupe de caractéristiques figurant dans la revendication 3 de la demande initiale, qui représentait un aspect important de l'invention divulguée, ne figurait pas dans la revendication 1. L'intimé (titulaire du brevet) a soutenu que la demande initiale contenait un deuxième enseignement, divulgué directement et sans ambiguïté, qui portait sur la fixation du toit coulissant sur le module formant toit.

Mais la chambre a constaté, en l'occurrence, qu'un homme du métier ne saurait puiser dans la demande initiale la moindre indication que celle-ci contenait, en plus de l'invention revendiquée, une autre invention correspondant à la revendication 1 selon la présente requête principale. Les passages de texte cités par le titulaire du brevet ne mentionnent pas la fixation du châssis du toit coulissant sur le châssis de renforcement et ne

kungsrahmen hin, noch enthalten sie eine Zweckangabe oder Aufgabenformulierung, die sich mit dieser Problematik beschäftigt. Die Kammer sah in diesen Passagen lediglich die Beschreibung der dritten Ausführungsform der in der Stammanmeldung offenbarten Erfindung in Verbindung mit einer Schiebedacheinheit. Der Beschwerdegegner habe möglicherweise nachträglich erkannt, dass es für ihn von Interesse sein könne, bestimmte Merkmale der Befestigung des Schiebedachrahmens unabhängig von der Gestaltung des Dachhimmels zum Patent anzumelden. Die Unabhängigkeit dieser Merkmale sei jedoch der Stammanmeldung nicht zu entnehmen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gehe daher als eigenständige Merkmalskombination aus dem Offenbarungsinhalt der Stammanmeldung nicht eindeutig und unmittelbar hervor.

In der Sache **T 1387/05** waren in der Stammanmeldung zwei verschiedene Bereiche der Übertragung von Videosignalen offenbart. Der erste bezog sich auf die Übertragung von einem Kodierer auf Senderseite zu einem Dekodierer auf Empfängerseite und war Gegenstand des Schutzbegehrens der vorliegenden Anmeldung. Der zweite betraf eine Aufzeichnungseinheit, beispielsweise einen Videokassettenrekorder, auf Kodiererseite und eine Wiedergabeeinheit, beispielsweise einen Videokassettenspieler, auf Dekodiererseite und war in der Stamm- und in der Ursprungsanmeldung verfolgt worden. Das Vorbringen des Beschwerdeführers (Anmelders) beruhte auf der Argumentation, dass in der Stammanmeldung zwei getrennte Bereiche als Alternativen offenbart seien und die Ansprüche der vorliegenden Teilanmeldung nur den ersten Bereich betrafen.

Die Kammer erklärte dagegen, dass in der Stammanmeldung nicht unmittelbar und eindeutig alternative Vorrichtungen beschrieben seien, die diesen beiden alternativen Bereichen entsprächen. Dort werde vielmehr eine Aufzeichnungs-/Wiedergabevorrichtung mit der Funktion offenbart, dass ein Übertragungssignal gesendet und/oder empfangen werden könne. Die Kammer akzeptierte das Argument des Beschwerdeführers, dass in der Entscheidung G 1/06 (ABI. EPA

lation of the problem posed by such attachment. The board saw these passages as being merely the description of the third embodiment of the invention disclosed in the parent application in connection with a sunroof unit. The respondent possibly recognised subsequently that it could be in its interest to patent certain features of the means of attaching the sunroof frame, irrespective of the form of the roof liner. However, the independence of these features was not apparent in the parent application. The subject-matter of claim 1 was not therefore directly and clearly apparent as a combination of features in its own right on the basis of the disclosure in the parent application.

In **T 1387/05** the parent application disclosed two different branches of video signal transmission. The first branch related to broadcasting from an encoder on a transmitter side to a decoder on a receiver side and was the invention for which protection was sought by the present application. The alternative branch disclosed a recording means, for instance a video cassette recorder, on the encoder side and a playback means, for instance a video cassette player, on the decoder side and had been pursued in the parent and root applications. The appellant's (applicant's) argument was based on the underlying understanding that the parent application disclosed two distinct branches as alternatives, and that the claims of the present divisional application concerned only the first branch.

However, the board stated that the parent application did not directly and unambiguously present alternative apparatuses corresponding to these two alternative branches. Instead it disclosed a recording/reproducing processing apparatus with the functionality that a broadcast wave may be transmitted and/or received. The board accepted the appellant's argument that decision G 1/06 (OJ EPO 2008, 307) did not state that subject-matter had to be separately

comportent pas non plus d'indication concernant la finalité ni ne formulent un problème ayant trait à ce problème. Selon la chambre, ces passages correspondent simplement à la description du troisième mode de réalisation de l'invention, divulgué dans la demande initiale, en relation avec une unité formant toit coulissant. Il est possible que l'intimé ait réalisé a posteriori qu'il pourrait être dans son intérêt que certaines caractéristiques concernant la fixation du châssis du toit coulissant fassent encore l'objet d'un brevet, indépendamment de la forme du garnissage. Mais l'indépendance de ces caractéristiques ne ressortait pas de la demande initiale. L'objet de la revendication 1, en tant que combinaison indépendante de caractéristiques, ne pouvait donc pas être déduit directement et sans ambiguïté du contenu divulgué dans la demande initiale.

Dans l'affaire **T 1387/05**, la demande initiale décrivait deux circuits différents de transmission de signal vidéo. Le premier circuit concernait la radio diffusion, depuis un codeur situé d'un côté émetteur vers un décodeur situé d'un côté récepteur, et correspondait à l'invention pour laquelle une protection était recherchée dans la présente demande. L'autre circuit divulguait un moyen d'enregistrement, par exemple un magnétoscope, situé du côté codeur, et un dispositif de lecture, par exemple un lecteur de cassettes vidéo, du côté décodeur, et il faisait l'objet de la demande antérieure et de la demande initiale. Selon le requérant (demandeur), il était clair que la demande antérieure divulguait deux circuits distincts considérés comme des variantes, et que les revendications de la présente demande divisionnaire ne portaient que sur le premier circuit.

La chambre a cependant affirmé que la demande antérieure ne présentait pas, directement et sans équivoque, des dispositifs correspondant à ces deux variantes de circuits. Elle divulguait au contraire un appareil d'enregistrement/reproduction comportant la fonctionnalité de diffusion et/ou de réception d'une onde de radio diffusion. En accord avec le requérant, la chambre a admis que la décision G 1/06 (JO OEB 2008, 307) n'indiquait pas que l'objet devait pouvoir

2008, 307) nicht festgestellt worden sei, dass sich die Gegenstände einzeln aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lassen müssten. Das bedeute jedoch nicht, dass Merkmale, die in einem gegebenen Zusammenhang offenbart worden seien, in einem anderen Zusammenhang beansprucht werden dürften oder spezifische Merkmale ohne eine entsprechende Grundlage in der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung verallgemeinert werden dürften. Da die gleichen Grundsätze sowohl auf Artikel 76 (1) und Artikel 123 (2) EPÜ 1973 anzuwenden sind, sei es nach Artikel 76 (1) EPÜ 1973 in der Regel nicht zulässig, aus mehreren ursprünglich in einer Stammanmeldung nur in Kombination miteinander offenbarten Merkmalen einzelne herauszugreifen und diese in einer Teilanmeldung isoliert von ihrem Kontext, also der in der Stammanmeldung offenbarten Kombination, zu beanspruchen.

In Anlehnung an die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern hob die Kammer in den verbundenen Entscheidungen **T 1500/07**, **T 1501/07** und **T 1502/07** hervor, dass in Fällen, in denen ein neu beanspruchter Gegenstand auf dem isolierten Herausgreifen von Merkmalen aus ursprünglich in Kombination miteinander offenbarten Merkmalen (z. B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) beruhe, die Bedingungen des Artikels 76 (1) EPÜ 1973 erfüllt seien, wenn zwischen den Merkmalen kein klar erkennbarer funktioneller oder struktureller Zusammenhang bestehe, d. h. wenn sie nicht untrennbar miteinander verknüpft seien. Entscheidend sei zu bestimmen, welche spezifischen Merkmalskombinationen ursprünglich in der Stammanmeldung offenbart waren und ob der Fachmann aus dem gesamten Offenbarungsgehalt – im Kontext betrachtet und unter Heranziehung seines Fachwissens – **sofort und unmissverständlich** erkennen könne, dass bestimmte Merkmale, und zwar welche, für das ordnungsgemäße Funktionieren dieser spezifischen Ausführungsformen unerheblich und ohne Folgen für die verbleibenden Merkmale verzichtbar seien. Im vorliegenden Fall waren diese Kriterien nicht erfüllt, weil die hier beanspruchten Merkmale nicht

derivable from what was disclosed in each of the preceding applications as filed. However, this did not mean that features which were disclosed in a given context may be claimed in a different context or specific features may be generalised without a proper basis in the parent application as filed. As the same principles were to be applied for both Article 76(1) and Article 123(2) EPC 1973, it followed that it was normally not allowable under Article 76(1) EPC 1973 to extract features from a set of features which were originally disclosed only in combination in a parent application and to claim such extracted features in a divisional application isolated from their context, namely the combination disclosed in the parent application.

Following the established case law of the boards of appeal, the board stressed in the joined cases **T 1500/07**, **T 1501/07** and **T 1502/07** that, where newly claimed subject-matter is based on the extraction of features in isolation from a set of features originally disclosed in combination (e.g. in a specific embodiment in the description) the criterion for compliance with Article 76(1) EPC 1973 is met if there is no clearly recognisable functional or structural relationship between the features, i.e. if they are not inextricably linked. What is decisive is determining which specific combinations of features were originally taught by the parent, and whether the skilled person recognises **immediately and unequivocally** from the totality of the disclosure when read in context and using his common general knowledge that, and which, certain features are incidental to the proper functioning of these specific embodiments, and that these can be dispensed with without consequence for the remaining features. In the present case, the fact that the claimed features were not given any special prominence, and that they were functionally and structurally bound to the other, remaining features indicated that these criteria were not met.

être déduit séparément de ce qui était divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées. Néanmoins, cela ne signifie pas que des caractéristiques divulguées dans un contexte donné puissent être revendiquées dans un contexte différent, ni que des caractéristiques spécifiques dépourvues de fondement dans la demande antérieure telle que déposée puissent être généralisées. Puisque les mêmes principes s'appliquent à la fois à l'article 76(1) et à l'article 123(2) EPC 1973, il s'ensuit qu'il n'est normalement pas permis, aux termes de l'article 76(1) CBE 1973, d'extraire des caractéristiques d'un ensemble de caractéristiques qui ont été initialement exposées dans une demande antérieure les unes combinées aux autres uniquement, et de revendiquer dans une demande divisionnaire ces caractéristiques isolées de leur contexte, à savoir de la combinaison divulguée dans la demande antérieure.

Suivant la jurisprudence constante des chambres de recours, la chambre a souligné, dans les affaires jointes **T 1500/07**, **T 1501/07** et **T 1502/07**, que lorsqu'un objet nouvellement revendiqué est basé sur l'extraction de caractéristiques isolées d'un ensemble de caractéristiques divulguées à l'origine de façon combinée (p.ex. dans un mode de réalisation particulier dans la description), il est considéré que l'article 76(1) CBE 1973 est respecté s'il n'existe aucune relation fonctionnelle ou structurelle clairement identifiable entre les caractéristiques, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas inextricablement liées. Ce qui est décisif, c'est de déterminer quelles combinaisons particulières de caractéristiques étaient enseignées à l'origine par la demande initiale, et si l'homme du métier reconnaît **immédiatement et sans équivoque**, dans la totalité de la divulgation lue dans le contexte et en s'appuyant sur ses connaissances générales, que certaines caractéristiques – en identifiant lesquelles – sont secondaires au bon fonctionnement de ces modes de réalisation particuliers, et qu'il est possible de se passer de celles-ci sans conséquence pour les caractéristiques restantes. Dans la présente espèce, le fait que les caractéristiques revendiquées n'avaient pas été particu-

besonders herausgestellt und funktionell wie strukturell mit den übrigen Merkmalen verbunden waren.

2. Doppelpatentierung

In der Sache **T 307/03** (ABI. EPA 2009, 418) konnte die Kammer der Schlussfolgerung aus T 587/98 nicht folgen, dass weder Artikel 125 EPÜ 1973, wonach das EPA die in den Vertragsstaaten anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts zu berücksichtigen hat, soweit das EPÜ keine entsprechenden Vorschriften über das Verfahren enthält, noch die Bestimmungen zu Teilanmeldungen "kollidierende Ansprüche" der dort vorliegenden Art verhindern könnten. Statt auf der alleinigen Basis des Artikel 125 EPÜ 1973 einen Grundsatz des Verfahrensrechts heranzuziehen, leitete die Kammer in T 307/03 den Grundsatz des Doppelschutzverbots vielmehr aus Artikel 60 EPÜ 1973 ab, in dem das grundsätzliche Recht auf ein Patent festgeschrieben ist. Sie hob hervor, dass der Grundsatz des Doppelschutzverbots, d. h. das Recht des Erfinders (oder seines Rechtsnachfolgers) darauf, dass das EPA ihm für eine bestimmte in einem bestimmten Anspruch definierte Erfindung ein – einziges – Patent erteilt, aus Artikel 60 EPÜ 1973 abgeleitet werden könne. Darüber hinaus könne ein Einwand wegen Doppelpatentierung auch dann erhoben werden, wenn der Gegenstand des erteilten Anspruchs im Gegenstand des später eingereichten Anspruchs enthalten sei, d. h. wenn der Anmelder den Gegenstand des bereits erteilten Patentanspruchs erneut patentieren lassen wolle und zusätzlich Patentschutz für einen anderen Gegenstand begehre, der im bereits erteilten Patent nicht beansprucht wird. Sei insbesondere der Gegenstand, der zweimal patentiert würde, sowohl im schon erteilten Patent als auch in der vorliegenden anhängigen Anmeldung die bevorzugte Ausführungsart der Erfindung, könne das Ausmaß der Doppelpatentierung nicht als geringfügig vernachlässigt werden. Um den Einwand der Doppelpatentierung auszuräumen, sollten die Ansprüche der anhängigen Anmeldung auf den anderen, noch nicht patentierten Gegenstand beschränkt sein, sodass man sich im

2. Double patenting

In **T 307/03** (OJ EPO 2009, 418) the board could not follow T 587/98. According to T 587/98, neither Article 125 EPC 1973, which requires the EPO to take into account the principles of procedural law recognised in the contracting states, in the absence of procedural provisions in the EPC, nor the provisions relating to divisional applications prevented "conflicting claims" of the type considered in that case. The present board relied on Article 60 EPC 1973, concerned with the fundamental right to a patent, to deduce the principle of prohibition of double patenting, and did not seek to import a principle of procedural law solely under Article 125 EPC 1973. The board highlighted that the principle of prohibition of double patenting, namely that the inventor (or his successor in title) has a right to the grant of one and only one patent from the EPO for a particular invention as defined in a particular claim, can be deduced from the provision of Article 60 EPC 1973. Furthermore, a double patenting objection can be raised also where the subject-matter of the granted claim is encompassed by the subject-matter of the claim later put forward, that is where the applicant is seeking to re-patent the subject-matter of the already granted patent claim, and in addition to obtain patent protection for the other subject-matter not claimed in the already granted patent. In particular, where the subject-matter which would be double patented is the preferred way of carrying out the invention both of the granted patent and of the pending application under consideration, the extent of double patenting cannot be ignored as *de minimis*. To avoid the objection of double patenting the claims of the pending application should be confined to other subject-matter that is not already patented, to allow the examination procedure to focus on whether a claim to this other subject-matter meets the requirements of the EPC.

lièremment mises en avant et qu'elles étaient fonctionnellement et structurellement liées aux autres caractéristiques restantes indiquait que ces critères n'étaient pas remplis.

2. Double protection par brevet

Dans l'affaire **T 307/03** (JO OEB 2009, 418), la chambre n'a pas suivi la conclusion tirée dans l'affaire T 587/98. Selon T 587/98 ni l'article 125 CBE 1973, qui oblige l'Office européen des brevets à prendre en considération les principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants, en l'absence de dispositions en la matière dans la CBE, ni les dispositions relatives aux demandes divisionnaires n'excluaient les "revendications interférentes" du type de celles sur lesquelles la chambre dans cette affaire avait à statuer. Dans l'affaire T 307/03, la chambre s'est appuyée sur l'article 60 CBE 1973, où est ancré le droit fondamental au brevet, pour déduire le principe de l'interdiction de la double protection par brevet, et n'a pas invoqué un principe de droit procédural en vertu du seul article 125 CBE 1973. La chambre a souligné que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet selon lequel pour une invention donnée définie dans une revendication donnée l'inventeur (ou son ayant cause) a le droit de se voir délivrer un seul et unique brevet par l'Office européen des brevets peut être déduit de l'article 60 CBE 1973. En outre, une objection de double protection par brevet peut être également soulevée quand l'objet de la revendication délivrée est contenu dans l'objet de la revendication présentée ultérieurement, c'est-à-dire quand le demandeur cherche à faire breveter une nouvelle fois l'objet de la revendication déjà délivrée et à obtenir par la même occasion une protection par brevet pour un autre objet qui n'était pas revendiqué dans le brevet déjà délivré. Tout particulièrement lorsque l'objet qui serait doublement breveté est le mode de réalisation préféré de l'invention tant selon le brevet délivré que selon la demande en instance, l'étendue de la double protection par brevet ne saurait être méconnue au motif qu'elle est négligeable. Pour échapper à l'objection de double protection par brevet, les revendications de la demande en instance doivent être limitées à l'autre objet non encore breveté. Il est alors possible lors

Prüfungsverfahren auf die Frage konzentrieren könne, ob ein auf diesen anderen Gegenstand gerichteter Anspruch den Erfordernissen des EPÜ entspreche.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Praxis des "Doppelschutzverbots" auf Patente und Anmeldungen beschränkt ist, die dieselbe, durch den Gegenstand der entsprechenden Ansprüche definierte Erfindung betreffen, und damit auf Ansprüche, die begrifflich denselben Schutzzumfang verleihen, sah die Kammer in **T 1391/07** keine Grundlage für eine Ausweitung dieser Praxis auf Ansprüche, die nicht auf denselben Gegenstand gerichtet sind, sondern sich in ihrem Schutzzumfang – wie im vorliegenden Fall – nur teilweise überschneiden, und zwar insofern, als nicht alle begrifflich unter den einen Anspruch fallenden Ausführungsarten auch unter den anderen fallen. Insbesondere kann das von der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 und G 1/06 verneinte legitime Interesse des Anmelders an der Erlangung von zwei Patenten für denselben Gegenstand nicht angeführt werden, wenn sich der Schutzzumfang der betreffenden Ansprüche **nur teilweise überschneidet**, denn es gibt keinen offensichtlichen objektiven Grund dafür, dem Anmelder ein legitimes Interesse daran abzusprechen, einen Schutz zu erlangen, der sich von dem des bereits erteilten Stammpatents – trotz teilweiser Überschneidung – unterscheidet. Dementsprechend kam die Kammer zu dem Schluss, dass die Tatsache allein, dass sich der begrifflich vom angefochtenen Anspruch verliehene Schutzzumfang teilweise mit dem des erteilten Stammpatents überschneidet, der Erteilung eines Patents nicht entgegensteht.

In **T 936/04** hob die Kammer hervor, dass Doppelschutz kein Einspruchsgrund ist. Es liegt im Ermessen der Instanzen des EPA, diesen Einwand in Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen vorgeschlagene geänderte Ansprüche zu erheben, allerdings sollte dies nur in eindeutigen Fällen geschehen. Mit dem Grundsatz des Doppelschutzverbots soll unnötige Doppelarbeit vermieden und nicht den Instanzen des EPA die Verpflichtung

As the practice of prohibition of "double patenting" under consideration is confined to patents and applications relating to the same invention as defined by the subject-matter of the corresponding claims and is therefore confined to claims conferring notionally the same scope of protection, the board saw in **T 1391/07** no basis for extending this practice to cover claims not defining the same subject-matter but conferring – as in the present case – a scope of protection overlapping with each other only partially in the sense that some, but not all of the embodiments notionally encompassed by one of the claims would also be encompassed by the other one of the claims. In particular, the lack of legitimate interest of an applicant in obtaining two patents for the same subject-matter – as invoked by the Enlarged Board of Appeal in decisions G 1/05 and G 1/06 – cannot be invoked when the scopes of protection conferred by the respective subject-matters **overlap only partially** with each other, as there is no manifest objective reason to deny the legitimate interest of the applicant in obtaining a protection different from – although partially overlapping with – that of the parent patent already granted. Accordingly, the board concluded that the mere fact that the scope of protection notionally conferred by the claim in suit would partially overlap with that of the granted parent patent does not prejudice the grant of a patent.

In **T 936/04** the board highlighted that double patenting is not a ground of opposition. It is within the discretion of the departments of the EPO to raise the objection in opposition or opposition appeal proceedings against proposed amended claims, but this should be done only in clear cases. The purpose behind the principle of prohibition of double patenting is to avoid unnecessary duplication of effort, and not to impose on the departments of the EPO an obligation to

de la procédure d'examen de se concentrer sur la question de savoir si cet autre objet satisfait aux exigences de la CBE.

Ayant pris en considération le fait que l'interdiction de la "double protection par brevet" se limite aux brevets et demandes de brevets visant la même invention, telle que définie par l'objet des revendications correspondantes et, partant, se limite aux revendications conférant, sur le plan conceptuel, la même protection, la chambre n'a vu, dans l'affaire **T 1391/07**, aucune base juridique justifiant l'extension de cette pratique à des revendications qui ne définiraient pas le même objet mais conféreraient – comme en la présente espèce – une protection qui se recoupe partiellement seulement, au sens où certains des modes de réalisation couverts, sur le plan conceptuel, par l'une des revendications, et non l'ensemble des modes de réalisation, seraient également englobés par les autres revendications. En particulier, l'absence d'intérêt légitime d'un demandeur à obtenir deux brevets pour le même objet – constatée par la Grande Chambre de recours dans les décisions G 1/05 et G 1/06 – ne saurait être invoquée dans les cas où les protections conférées par les objets respectifs **ne se recoupent que partiellement**, car il n'existe aucune raison objective manifeste de refuser d'admettre l'intérêt légitime du demandeur à obtenir une protection différente – même s'il y a un recoupement partiel – de celle du brevet principal déjà délivré. En conséquence, la chambre a conclu que le seul fait que l'étendue de protection conférée, d'un point de vue conceptuel, par le brevet en cause recouperait partiellement celle du brevet principal délivré, ne s'oppose pas à la délivrance d'un brevet.

Dans l'affaire **T 936/04**, la chambre a souligné que la double protection ne constituait pas un motif d'opposition. C'est aux instances de l'OEB qu'il appartient de soulever cette objection, dans la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, contre la modification des revendications proposée, mais elles ne devraient le faire que dans des situations claires. Le principe de l'interdiction de la double protection par brevet a pour finalité d'empêcher une inutile répétition du

auferlegt werden, einen umfassenden Vergleich zwischen der ihnen vorliegenden Sache und den möglicherweise in einem anderen Verfahren gewährten Patentansprüchen anzustellen. Im vorliegenden Fall war zum Zeitpunkt der Entscheidung durch die Einspruchsabteilung noch kein Patent auf die Teilanmeldung erteilt worden und nur aus diesem Grund hatte die Einspruchsabteilung zu Recht den vor ihr erhobenen Einwand des Doppelschutzes außer Acht gelassen. Es hätte zu diesem Zeitpunkt allein der Prüfungsabteilung oblegen, in dem vor ihr anhängigen Verfahren zu der Teilanmeldung einen Doppelschutz zu vermeiden, indem sie bereits im Stamm-patent erteilte Ansprüche nicht erneut gewährt.

3. Verfahrensrechtliche Aspekte

In der Sache **J 5/07** war der Beschwerdeführer in einem Bescheid der Prüfungsabteilung vom 16. März 2005 aufgefordert worden, nach Artikel 96 (2) EPÜ 1973 (jetzt neuer Artikel 94 (3) EPÜ) innerhalb einer Frist von 4 Monaten eine Stellungnahme einzureichen. Beim EPA ging innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme ein, und der Antrag des Beschwerdeführers auf Weiterbehandlung der Anmeldung wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass die versäumte Handlung nicht fristgerecht nachgeholt worden sei (Artikel 121 (2) EPÜ 1973, jetzt Regel 135 (1) EPÜ). Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer Beschwerde ein und brachte vor, dass die versäumte Handlung nachgeholt worden sei, denn er habe auf den Bescheid hin eine Teilanmeldung eingereicht. Die juristische Kammer sah keinen Grund zu bezweifeln, dass die Einreichung der Teilanmeldung eine Reaktion des Beschwerdeführers auf die von der Prüfungsabteilung in deren Bescheid vom 16. März 2005 erhobenen Einwände gegen die Ansprüche der vorliegenden Anmeldung gewesen sei. Die Einreichung einer Teilanmeldung sei aber keine Antwort auf die Aufforderung der für die Stammanmeldung zuständigen Prüfungsabteilung im Sinne von Artikel 96 (3) EPÜ 1973 (jetzt neuer Artikel 94 (4) EPÜ). Die Kammer hob hervor, dass eine Teilanmeldung rechtlich und verwaltungstechnisch

make a complex comparison between the case before them and the claims that may have been granted in some other proceedings. In the present case, at the time of the decision by the opposition division no patent had yet been granted on the divisional application. For this reason alone the opposition division was correct to disregard the objections of double patenting raised before it. At that stage it would be only a matter for the examining division, in the proceedings on the divisional application before it, to avoid double patenting by allowing again claims already granted in the parent patent.

3. Procedural questions

In case **J 5/07** the appellant had been invited in a communication of the examining division dated 16 March 2005 to file observations according to Article 96(2) EPC 1973 (now Article 94(3) EPC) within a period of four months. No observations were received by the EPO within this period and the appellant's request for further processing with regard to its application was rejected for the reason that the omitted act was not completed in due time (Article 121(2) EPC 1973; now Rule 135(1) EPC). The appellant filed an appeal against this decision, arguing that the omitted act was in fact completed because in response to the communication a divisional application was filed by the appellant. The Legal Board saw no reason to doubt that the filing of a divisional application was a reaction of the appellant to the examining division's objections to the claims of the present application made in its communication dated 16 March 2005. However, the filing of a divisional application does not constitute a response to the invitation by the examining division in the parent application within the meaning of Article 96(3) EPC 1973 (now Article 94(4) EPC). A divisional application is legally and administratively separate and independent from the grant proceedings concerning the parent application. The filing of a divisional application leaves the text of the patent application objected to unamended. Therefore, from these

travail impliqué, et non d'imposer aux instances de l'OEB l'obligation de procéder à une comparaison complexe entre l'affaire dont elles sont saisies et les revendications qui auraient pu donner lieu à la délivrance d'un brevet dans le cadre d'une autre procédure. Dans cette affaire, au moment où la division d'opposition a rendu sa décision, la demande divisionnaire n'avait pas encore abouti à un brevet. Pour cette seule raison, la division d'opposition était fondée à refuser de prendre en considération les objections soulevées devant elle au titre de la double protection par brevet. A ce stade-là de la procédure, il reviendrait à la division d'examen, et à elle seule, dans le cadre de la procédure concernant la demande divisionnaire, d'éviter la double protection par brevet si elle admettait une nouvelle fois des revendications figurant déjà dans le brevet principal délivré.

3. Questions de procédure

Dans l'affaire **J 5/07**, le requérant avait été invité, dans une notification de la division d'examen en date du 16 mars 2005, à présenter des observations au titre de l'article 96(2) CBE 1973 (désormais nouvel article 94(3) CBE) dans un délai de 4 mois. L'OEB n'a reçu aucune observation dans ce délai et la requête en poursuite de la procédure, formulée par le requérant pour sa demande, a été rejetée au motif que l'acte non accompli ne l'avait pas été dans les délais (article 121(2) CBE 1973 ; désormais règle 135(1) CBE). Le requérant a formé un recours contre cette décision en s'appuyant sur l'argument selon lequel l'acte non accompli l'avait été, en fait, car une demande divisionnaire avait été déposée par le demandeur en réponse à la notification. La chambre de recours juridique n'a vu aucune raison de douter que le requérant avait déposé une demande divisionnaire en réaction aux objections formulées par la division d'examen, à l'encontre des revendications de la présente demande, dans sa notification du 16 mars 2005. Toutefois, le dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas une réponse à l'invitation de la division d'examen concernant la demande initiale, au sens de l'article 96 (3) CBE 1973 (désormais nouvel article 94(4) CBE). La chambre a souligné qu'une demande divisionnaire est distincte et indépendante, sur le plan juridique et administratif, de la procédure de

getrennt und unabhängig vom Erteilungsverfahren für die Stammanmeldung sei. Die Einreichung einer Teilanmeldung lasse den Wortlaut der Streitanmeldung unverändert. Aus diesen Überlegungen heraus könne keine logische oder rechtliche Grundlage dafür gefunden werden, Handlungen, die im Erteilungsverfahren für eine Anmeldung (Teilanmeldung) vorgenommen würden, als Verfahrensschritt zu erachten, der erforderlich sei, um ein Fristversäumnis in einem völlig getrennten Erteilungsverfahren (Stammanmeldung) zu beheben.

G. Prozesshandlungen

1. Haupt- und Hilfsanträge

1.1 Zulässigkeit

In **T 148/06** erachtete die Kammer mehrere Anträge für unzulässig, die nicht als Haupt- und Hilfsanträge, sondern als gleichrangige Anträge eingereicht worden waren. Es sei nicht Sache der Kammer, eine rechtliche Stellungnahme zur Zulässigkeit mehrerer Anträge abzugeben, um dem Antragsteller damit eine Hilfestellung bei der Festlegung der Reihenfolge zu geben, in der er seine Anträge geprüft sehen will.

In **T 221/06** verwies die Kammer auf **T 745/03**. Darin war betreffend die eingereichten Hilfsanträge die unstrukturierte Anordnung der Ansprüche kritisiert worden, denn unabhängige Ansprüche in höherrangigen Anträgen waren in unterschiedlicher Reihenfolge auch in nachrangigen Anträgen zu finden, wobei sich einige gegenseitig ausschlossen. In **T 221/06** sah die Kammer diesen Ansatz als einen Versuch an, vor der Definition der Anträge eine Vorentscheidung der Kammer zu erreichen. Wäre die Kammer entsprechend diesem Ansatz vorgegangen, d. h. hätte sie den Patentinhaber gewissermaßen aufgefordert, Anzahl und Inhalt der Ansprüche auf das zulässige Maximum auszurichten, hätte dies vor dem Hintergrund, dass das Verfahren vor der Beschwerdeinstanz ein Interpartes-Verfahren war, ihrer Unbefangtheit geschadet. Weil die Hilfsanträge alle einen Anspruch enthielten, dem die Neuheit abgesprochen wurde, scheiterten auch alle Hilfsanträge.

considerations no logical or legal basis can be found for treating actions made in a grant procedure for one application (the divisional) as amounting to the procedural step needed to make up for a failure to comply with a time limit to be observed in entirely separate grant proceedings (the parent).

G. Procedural steps

1. Main and auxiliary requests

1.1 Admissibility

In **T 148/06** the board held several requests inadmissible which were submitted not as principal and auxiliary requests, but as requests of equal ranking. It is not the board's duty to give a legal opinion on the admissibility of several requests as guidance for appellants in defining the order in which they would like their requests to be examined.

The board in **T 221/06** referred to **T 745/03**, where the approach to the filing of auxiliary requests which could more aptly be designated as "pick and mix" had been criticised, as independent claims present in higher-order requests were also to be found in lower-order requests in differing permutations of independent claims, some of which were exclusive of others. The board in **T 221/06** saw in this approach an attempt to "flush out" a pre-decision of the board in advance of defining its requests. Had the board co-operated with the approach, i.e. more or less told the patent proprietor to tailor the number and content of claims to the maximum permissible, it would have been detrimental to its impartiality, given that the appeal concerned an inter partes case. As the auxiliary requests all contained a claim which was found to lack novelty, all the auxiliary requests also failed.

délivrance de la demande initiale. Le dépôt d'une demande divisionnaire ne modifie pas le texte contesté de la demande de brevet. Il ressort de ces considérations qu'il n'existe pas de fondement logique ou juridique pour considérer que les actes accomplis dans une procédure de délivrance relative à une demande (la divisionnaire) équivalent à l'acte de procédure requis pour remédier au non-respect d'un délai imparti dans une procédure de délivrance totalement distincte (celle de la demande initiale).

G. Actes de procédure

1. Requête principale et requêtes à titre subsidiaire

1.1 Recevabilité

Dans l'affaire **T 148/06**, la chambre a jugé irrecevables plusieurs requêtes soumises non pas à titre de requête principale et de requêtes subsidiaires, mais à titre de requêtes du même rang. Il n'incombe pas à la chambre de donner un avis juridique sur l'admissibilité de plusieurs requêtes afin de guider la requérante dans la définition de l'ordre dans lequel elle voudrait que ses requêtes soient examinées.

Dans l'affaire **T 221/06**, la chambre a renvoyé à l'affaire **T 745/03**, où l'on avait critiqué l'approche adoptée pour présenter les requêtes subsidiaires qui s'apparentait davantage à un libre agencement: en effet, des revendications indépendantes figurant dans des requêtes de rang supérieur étaient reproduites dans des requêtes de rang inférieur en différentes combinaisons, certaines étant exclusives d'autres. Dans l'affaire **T 221/06**, la chambre a vu dans cette approche une tentative de provoquer une décision préalable de sa part avant d'avoir à définir ses requêtes. Si elle avait cédé à cette tentative, et pratiquement invité le titulaire du brevet à adapter le nombre et le contenu de ses revendications dans la mesure maximale autorisée, cela aurait nui à son impartialité, puisque la procédure de recours concernait une affaire inter partes. Considérant que toutes les requêtes subsidiaires contenaient une revendication dénuée de nouveauté, la chambre les a rejetées.

1.2 Prüfungsverfahren

Nach Artikel 113 (2) EPÜ 1973 hat sich das EPA an die von dem Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung der Anmeldung zu halten. Liegen mehrere Anträge in Form eines Hauptantrags und rangmäßig nachfolgender Hilfsanträge vor, so ist die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung an die Reihenfolge der gestellten Anträge gebunden. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte die Prüfungsabteilung vor der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung die gültige Antragslage klären (T 1439/05).

H. Beweisrecht

1. Fragen der Beweiskraft – Die Beweismittel waren nicht ausreichend

Die Kammer setzte sich in T 780/05 mit der Frage der ausreichenden Substanziierung des Zeugenangebots auseinander. Im vorliegenden Fall wurde zum ersten Mal während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und im Laufe der Diskussion über die Neuheit des beanspruchten Gegenstands ein Antrag zur Zeugenvernehmung eingereicht. Dieser stellte sich als unzureichend substantiiert heraus, weil die Umstände, die den Zeugen befähigen sollen, verlässliche Aussagen zum fraglichen Sachverhalt zu machen, nämlich präzise, direkte und objektivierbare Kenntnisse über öffentliche Zugänglichkeit im Hinblick auf die behauptete offenkundige Vorbenutzung, nicht vorgebracht und glaubhaft gemacht worden sind. Die diesbezügliche Mangelhaftigkeit des Zeugenangebots wurde noch dadurch unterstrichen, dass erst spät im Verlauf der mündlichen Verhandlung eine weitere Person als eventueller Ersatzzeuge angeboten wurde, ohne dass dessen Kompetenz in der bestehenden Fragestellung substantiiert worden wäre.

2. "Abwägung der Wahrscheinlichkeit" und anzuwendender Maßstab bei der Beweiswürdigung

2.1 Offenkundige Vorbenutzung

In T 441/04 hat die Kammer dem Beschwerdegegner zwar zugestimmt, dass die Beweisführung durch Vorlage von Dokumenten im Vergleich zu Zeugenaussagen über lange zurückliegende

1.2 Examination procedure

Article 113(2) EPC 1973 requires the EPO to examine an application only in the text which the applicant has submitted or approved. Where there are multiple requests in the form of a main request and lower-ranking auxiliary requests, the examining division in its decision is bound by the order of the requests. To avoid misunderstanding, the examining division should clarify the status of the requests before pronouncing its decision at the conclusion of oral proceedings (T 1439/05).

H. Law of evidence

1. Probative value of evidence – evidence insufficient

In T 780/05 the board had to consider whether an offer of witness evidence was sufficiently substantiated. Here, a request that a witness be heard was made, for the first time, during the discussion of novelty in oral proceedings before the board. The board regarded this request as insufficiently substantiated, because circumstances which would have enabled the witness to speak reliably on the matter at issue – i.e. precise, first-hand and verifiable knowledge of the public availability in the context of alleged prior use – had not been credibly presented. The unsatisfactory nature of the witness offer was further highlighted by the fact that only late in the oral proceedings a further person was offered as a possible replacement witness, again without substantiation of his suitability as a witness in the matter at issue.

2. "Balance of probabilities" and standard of proof

2.1 Public prior use

In T 441/04 the board agreed with the respondent that evidence in document form was normally preferable to witness testimony about long-ago events. But that did not mean that in the case in

1.2 Procédure d'examen

Conformément à l'article 113(2) CBE 1973, l'OEB ne peut se fonder que sur le texte proposé ou accepté par le demandeur. Lorsque plusieurs requêtes ont été déposées sous forme d'une requête principale et d'une série de requêtes subsidiaires par ordre de préférence, la division d'examen est tenue de respecter l'ordre de ces requêtes dans sa décision. Pour éviter tout malentendu, la division d'examen devrait clarifier la question de savoir quelles sont les requêtes sur lesquelles il convient de se fonder avant le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale (T 1439/05).

H. Droit de la preuve

1. Questions relatives à la force probante – Moyens de preuve insuffisants

Dans l'affaire T 780/05, la chambre a eu à considérer si l'offre de preuve par témoignage était suffisamment étayée. En l'espèce, une requête en audition de témoin avait été présentée pour la première fois lors de la procédure orale devant la chambre, et ce au cours de la discussion relative à la nouveauté de l'objet revendiqué. Cette requête s'est avérée insuffisamment exposée parce que les circonstances censées permettre au témoin de faire des déclarations fiables concernant l'objet litigieux, à savoir ses connaissances précises, de première main et objectives quant à l'accessibilité au public dans le cadre de l'usage antérieur allégué, n'avaient pas été présentées de manière convaincante. L'insuffisance de la proposition de témoin à cet égard a été mise en évidence également par le fait que ce n'est qu'à un stade très avancé de la procédure orale qu'une autre personne a été proposée comme éventuel témoin de substitution, à nouveau sans que sa compétence sur les questions posées ait été exposée.

2. "Appréciation des probabilités" et degré de conviction de l'instance en cause

2.1 Usage antérieur public

Dans l'affaire T 441/04, la chambre a donné raison à l'intimé sur le fait qu'il est généralement préférable d'administrer les preuves en présentant des documents plutôt qu'en recourant à des

Vorgänge in der Regel vorzugswürdiger sein dürfte. Dies bedeutete aber nicht automatisch im Umkehrschluss, dass eine Beweisführung mittels Zeugenaussagen in der vorliegenden Fallkonstellation per se ausgeschlossen oder weniger überzeugend wäre als ein Dokumentenbeweis. Hier wurde nach Auffassung der Kammer dem Umstand, dass die behauptete und durch Zeugenaussagen bewiesene offenkundige Vorbenutzung auf den Beschwerdeführer zurückging, dadurch ausreichend Rechnung getragen, dass bei der Beweiswürdigung durch die Kammer der (hohe) Beweismaßstab des zweifelsfreien Nachweises zugrunde gelegt wurde. Sofern diesem Beweismaßstab durch die vorgelegten Beweismittel Genüge getan wird, muss ein durch bestimmte Beweismittel, vorliegend im Wesentlichen in Form von Zeugenaussagen, zweifelsfrei nachgewiesener Sachverhalt nicht erneut oder zusätzlich dazu durch weitere Beweismittel, wie z. B. die Vorlage von Zeichnungen, bewiesen werden.

Insofern war die Vorgehensweise der Einspruchsabteilung, die dazu führte, dass die offenkundige Vorbenutzung als Stand der Technik bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit gänzlich unberücksichtigt blieb, unzutreffend. Die von der Einspruchsabteilung in diesem Zusammenhang aufgestellte Forderung nach einer lückenlosen Beweisführung betraf nämlich nicht eine Beweiskette zu einem bestimmten Beweisthema, wie vorliegend den Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung, sondern darüber hinausgehend die Frage nach dem Nachweis der Offenkundigkeit einer behaupteten Vorbenutzung. Diese Frage war vorliegend unstrittig.

2.2 Offenbarungsgehalt

In der Entscheidung **T 1210/05** befand die Kammer, dass die umstrittene frühere Offenbarung (öffentliche Zurschaustellung eines mit dem Dokument (1) identischen Posters auf einem Kongress in Edinburgh) aus folgenden Gründen nicht ausreichend, d. h. nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen worden sei: Dass die verschiedenen Beweismittel, nämlich die vorgelegten Dokumente, die Affidavits der Zeugen und deren mündliche Aus-

point such testimony was necessarily excluded or less convincing than documentary evidence. Here, the board considered that it had taken due account of the fact that the alleged public prior use – proven by witness testimony – was attributable to the appellant by applying, in its evaluation of the evidence, the (high) standard of proof beyond doubt. The evidence submitted (mainly witness testimony) had measured up to that standard, and therefore no new or additional proof (such as drawings) was needed.

The conduct of the opposition division had led to the public prior use being completely disregarded as prior art for inventive-step purposes, and had therefore been inappropriate. The division's insistence that there be no missing links in the chain of evidence submitted went beyond the point at issue (here: the subject-matter of the prior public use) to include proving that the alleged prior use had been public – an issue which, in this case, had not been in dispute.

2.2 Content of a disclosure

In case **T 1210/05** the board concluded that the contested prior disclosure (public display of a poster identical to document (1) at an Edinburgh congress) had not been sufficiently proven, i.e. beyond all reasonable doubt, based on the following considerations: the fact that the various means of evidence, namely the submitted documents, the affidavits of the witnesses as well as their oral testimony, were not in contradiction with each other was not sufficient for meeting

témoignages portant sur des faits anciens. Mais cela ne signifie pas pour autant que, dans les circonstances de l'affaire, des témoignages seraient d'emblée exclus ou moins convaincants qu'une preuve documentaire. Ici, de l'avis de la chambre, le fait que l'usage antérieur public allégué et prouvé par des témoignages soit imputable au requérant avait été suffisamment pris en compte du fait que la chambre avait choisi, lors de l'appréciation des éléments de preuve, le critère (élevé) de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Dans la mesure où les moyens de preuves présentés satisfont à ce niveau de preuve, un fait attesté au-delà de tout doute raisonnable par des preuves, présentées ici essentiellement sous forme de témoignages, n'a pas besoin d'être étayé par des preuves nouvelles ou supplémentaires, par exemple par la présentation de dessins.

L'approche suivie par la division d'opposition, qui l'avait conduite à ne pas prendre du tout en compte l'usage antérieur public comme état de la technique lors de son examen de l'activité inventive, était donc erronée. En effet, l'exigence posée par la division d'opposition d'un enchaînement des moyens de preuve sans lacune ne portait pas sur un aspect particulier à prouver – par exemple, ici, l'objet de l'usage antérieur public – mais, plus largement, sur la preuve du caractère public d'un usage antérieur allégué, question qui, dans cette affaire, n'était pas litigieuse.

2.2 Contenu d'une divulgation

Dans l'affaire **T 1210/05**, la chambre a conclu que la divulgation antérieure contestée (affichage public d'un poster identique au document (1) lors d'un congrès à Edimbourg) n'avait pas été prouvée de manière suffisante, à savoir au-delà de tout doute raisonnable. En effet, le fait que les différents moyens de preuve, c'est-à-dire les documents soumis, les attestations des témoins ainsi que leurs témoignages oraux, ne se contredisaient pas, ne suffisait pas

sagen sich nicht widersprechen, sei für das erforderliche Beweismaß nicht ausreichend. Außerdem beruhe die Feststellung der Einspruchsabteilung ausschließlich auf der Aussage eines der Zeugen, die durch keinen unabhängigen Beweis (schriftlich oder von anderen Personen) gestützt werde. Dies bedeute nicht, dass die schriftliche und mündliche Aussage des Zeugen an sich nicht ausreichend sei. Die Kammer erklärte jedoch, dass es gute Gründe geben müsse, um diesen Beweis allein als Grundlage dafür anzusehen, dass die Fakten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt wurden. In der Begründung der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Meinung, dass die Zeugenaussage nur zurückgewiesen werden könne, wenn sie glaube, dass der Zeuge lüge. Die Kammer hielt diese Argumentation für fehlerhaft. Sie ging davon aus, dass der Sachverhalt, der mit der Zeugenaussage bewiesen werden sollte, deren Glaubwürdigkeit es wiederum zu beurteilen galt, der Wahrheit entsprach. Ferner treffe es keineswegs zu, dass eine Person nur dann nicht die Wahrheit sage, wenn sie unehrlich sei. Eine Person könne sich in ehrlicher Absicht bei der Erinnerung an ein Ereignis täuschen, vor allem wenn das Ereignis einige Zeit zurückliege. Die Kammer stimmte deshalb den Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung nicht zu, wonach die Zeugenaussage der Wahrheit entsprechen müsse, weil kein Nachweis einer Lüge vorliege.

3. Beweislast

3.1 Verteilung der Beweislast

Ist eine Beschwerdekammer nicht in der Lage, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung zweifelsfrei festzustellen, so trifft dieser Nachteil laut ständiger Rechtsprechung die beweispflichtige Partei, die sich auf die betreffende Tatsachenbehauptung stützt. Im Ex parte-Verfahren trägt der Anmelder die Beweislast für die für ihn günstigen Tatsachen.

Aus dem Erfordernis, die Erfindung vollständig zu offenbaren, leitet sich für den Anmelder auch die Pflicht ab, den Nachweis über das relevante Wissen eines Fachmanns zu führen, wenn es konkrete

the required standard of proof. Furthermore, the finding of the opposition division rested exclusively on the testimony of one of the witnesses. No independent evidence (in writing or by other persons) was available to support it. This did not mean that the written and oral testimony of the witness was per se insufficient. However, the board stated that there must be good reasons for treating this evidence alone as having established the facts beyond any reasonable doubt. As to the reasons for the decision under appeal, the opposition division was of the opinion that the testimony could only be refused if it thought that the witness was lying. The board found this reasoning to be faulty: it started by accepting as true the matter that had to be proven by the testimony whose credibility was to be evaluated. Furthermore, it was certainly not the case that a person only does not tell the truth if he is being dishonest. A person can be honestly mistaken in his recollection of an event, particularly if the event took place some time ago. Hence, the board did not agree with the opposition division's conclusions that the witness's testimony must be true as there was no evidence that she was lying.

3. Burden of proof

3.1 Apportioning the burden of proof

According to the established case law, if a board's investigations do not enable it to verify beyond reasonable doubt the facts alleged, this goes to the detriment of the party needing to prove them, i.e. the party who relies on these facts. In ex parte proceedings the applicant bears the burden of proof for the facts in his favour.

In **T 82/07** the board held that sufficient disclosure also obliges the applicant to provide evidence of the skilled person's relevant knowledge if there is reason to believe it may not cover all the subject-

pour que le niveau de preuve requis soit atteint. De plus, la conclusion de la division d'opposition se fondait exclusivement sur la déposition de l'un des témoins, qu'aucune preuve indépendante (preuve écrite ou témoignage oral d'autres personnes) ne venait étayer. Cela ne signifiait pas pour autant que le témoignage écrit et la déposition orale du témoin étaient insuffisants en soi. La chambre a cependant estimé qu'il devait exister des motifs solides pour considérer que cette seule preuve attestait les faits au-delà de tout doute raisonnable. Dans les motifs de la décision qui faisait l'objet du recours, la division d'opposition avait estimé que le témoignage ne pouvait être refusé que si elle pensait que le témoin mentait. La chambre a considéré ce raisonnement comme erroné, parce que d'entrée, il présupait vraie l'allégation qu'était censé prouver le témoignage dont la crédibilité restait à apprécier. En outre, il n'est pas exact que seule une personne malhonnête ne dit pas la vérité. Une personne peut se tromper en toute bonne foi sur son souvenir d'un événement, en particulier si celui-ci a eu lieu longtemps auparavant. Par conséquent, la chambre n'a pas suivi la conclusion de la division d'opposition consistant à dire que le témoin disait la vérité, puisque rien ne prouvait qu'il mentait.

3. Charge de la preuve

3.1 Répartition de la charge de la preuve

Conformément à la jurisprudence constante, si une chambre de recours n'est pas en mesure d'établir les faits sans ambiguïté en procédant à leur examen d'office, c'est la partie qui a fondé son argumentation sur cette version non prouvée des faits qui doit subir les désavantages de cette situation. Dans les procédures ex parte, c'est le demandeur qui supporte la charge de la preuve pour les faits jouant en sa faveur.

Selon la chambre, dans l'affaire **T 82/07**, de l'exigence d'exposer entièrement l'invention découle également pour le demandeur l'obligation d'apporter la preuve des connaissances pertinentes

Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Erfordernis nicht im gesamten beanspruchten Bereich erfüllt ist – stellte die Kammer in **T 82/07** fest. Wenn vernünftige Zweifel über den Umfang oder die Offenkundigkeit des für eine ausreichende Offenbarung der Erfindung erforderlichen Fachwissens vorgebracht werden, obliegt es dem Anmelder, geeignete Beweismittel für die für ihn günstigen Tatsachen vorzulegen, um seiner Offenbarungspflicht nachzukommen.

3.2 Formerfordernisse

Das EPA trägt nach Regel 82 EPÜ 1973 (jetzt Regel 125 (4) EPÜ) die Beweislast für die formgerechte Zustellung von Schriftstücken an die Verfahrensbeteiligten. In **T 580/06** wurde die Mitteilung der Direktion 4.2.2 (Kassen- und Rechnungswesen) per Telefax übermittelt (s. Nr. 6.4 VLK i. V. m. Regel 77 (2) d) EPÜ 1973, jetzt Regel 125 (2) b) EPÜ) und somit formgerecht zugestellt. Dabei stellte sich die Frage, ob der "OK"-Vermerk auf dem Sendebrief des Telefax als Nachweis für den vom Adressaten bestrittenen Zugang ausreichte. Angesichts einer noch fehlenden einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA hat die Kammer die im deutschen Recht entwickelten verfahrensrechtlichen Grundsätze für die Zustellung per Telefax herangezogen, da die fragliche Telefaxübermittlung auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgte. Unter Hinweis auf die deutsche Rechtsprechung und im Lichte der daraus gewonnenen Erkenntnisse war die Kammer zu der Überzeugung gelangt, dass eine zeitgemäße sachgerechte Beurteilung der Frage des Zugangs eines Telefax beim Empfänger der technischen Entwicklung der Telefaxtechnik Rechnung tragen sollte. Die heutzutage erreichte hohe Zuverlässigkeit dieser Technik lässt sich unter anderem durch die Festlegung von Protokollen erklären, auf deren Grundlage moderne Telefaxgeräte funktionieren. Durch verschiedene Überlegungen kam die Kammer zu dem Schluss, dass der "OK"-Vermerk auf dem Sendebrief eines Telefax als Beweis für die fehlerlose und vollständige Zustellung anzusehen ist, durch welche das Telefax in den Verantwortungsbereich des Vertreters gelangt ist. Ist das Telefax, wie durch den "OK"-Vermerk angezeigt, in den Verantwortungsbereich des Empfängers

matter claimed. If reasonable doubts exist about the scope or public nature of the specialist knowledge required for adequate disclosure of the invention, the applicant must answer them by submitting suitable evidence for the facts in his favour, in order to fulfil his duty to disclose the invention.

3.2 Formal requirements

Under Rule 82 EPC 1973 (now Rule 125(4) EPC), the burden of proof that documents have been duly notified to the parties lies with the EPO. In **T 580/06** the communication from Directorate 4.2.2 (Treasury and Accounts) was sent by fax (see point 6.4 ADA in conjunction with Rule 77(2)(d) EPC 1973; now Rule 125(2)(b) EPC) and thus duly notified. The question was however raised whether the "OK" reference on the transmission sheet of the fax was sufficient proof of receipt, which had been questioned by the addressee. In view of the absence of relevant case law of the boards of appeal of the EPO on the point, the board drew on procedural principles developed for notification by fax in German law, the fax transmission in question having arisen on the territory of the Federal Republic of Germany. Having regard to German case law and in the light of the knowledge gained from it, the board was convinced that an up-to-date objective assessment of the question of receipt of a fax by the addressee needed to take into account the technology underlying faxes. The nowadays high reliability of this technology was based amongst other things on established technical protocols, according to which modern fax machines operated. On the basis of various considerations the board reached the conclusion that the "OK" reference on the transmission sheet of a fax was to be regarded as proof of an error-free and complete transmission, through which the fax had entered into the area of responsibility of the representative. Once the fax has entered the area of responsibility of the addressee indicated by the reference "OK", then a transfer of risk takes place so that the recipient bears the risks in his own sphere.

de l'homme du métier lorsque des indices concrets laissent supposer que cette condition n'est pas remplie sur toute la portée des revendications. S'il existe des doutes raisonnables quant à l'étendue ou au caractère public des connaissances indispensables pour que l'exposé de l'invention soit considéré comme suffisant, il incombe au demandeur de produire des moyens de preuves appropriés à l'appui des faits jouant en sa faveur pour s'acquitter de l'obligation qui lui est faite d'exposer l'invention.

3.2 Conditions de forme

En vertu de la règle 82 CBE 1973 (désormais règle 125(4) CBE), il incombe à l'OEB de prouver que les pièces ont été régulièrement signifiées aux parties à la procédure. Dans l'affaire **T 580/06**, la notification de la direction 4.2.2 (Trésorerie et comptabilité) avait été transmise par télécopie (cf. point 6.4 RCC ensemble la règle 77(2)(d) CBE 1973 ; désormais règle 125(2)(b) CBE), et donc signifiée en bonne et due forme. Il se posait néanmoins la question de savoir si la mention "OK" figurant sur l'avis d'envoi de la télécopie suffisait à prouver que la notification était parvenue chez le destinataire, ce que ce dernier contestait. En l'absence de jurisprudence des chambres de recours de l'OEB à ce sujet, la chambre s'est appuyée sur les principes de procédure posés en droit allemand pour la signification par télécopie, la transmission de la télécopie litigieuse ayant eu lieu sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Par référence à la jurisprudence allemande et à la lumière des enseignements qu'elle en avait tirés, la chambre avait acquis la conviction qu'une appréciation actuelle et appropriée de la question de la transmission d'une télécopie à son destinataire devait tenir compte de l'évolution technique de la technologie de la télécopie. La fiabilité élevée que présente aujourd'hui cette technologie s'explique notamment par l'existence de protocoles mis au point pour faire fonctionner les appareils modernes de télécopie. A la suite de diverses considérations, la chambre est parvenue à la conclusion que la mention "OK" figurant sur l'avis d'envoi d'une télécopie devait être considérée comme preuve de la signification correcte et complète par laquelle la télécopie est parvenue chez le mandataire, qui en assume dès lors la responsabilité. Si, comme l'indiquait la

gelangt, so findet ein Risikoübergang statt, wobei der Empfänger die Risiken seiner eigenen Sphäre zu tragen hat.

3.3 Umkehrung der Beweislast

Im Fall **T 1210/05** legte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, die befunden hatte, dass der beanspruchte Gegenstand schon vor dem Prioritätstag des Streitpatents durch Zurschaustellung eines mit dem Dokument (1) identischen Posters auf einem Kongress in Edinburgh der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Die Kammer musste darüber entscheiden, wer im Beschwerdeverfahren die Beweislast hinsichtlich der öffentlichen Zugänglichkeit eines mit dem Dokument (1) identischen Posters auf dem Kongress in Edinburgh trägt. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) behauptete, da die Einspruchsabteilung auf der Grundlage einer korrekten Würdigung der Beweise entschieden habe, das Patent wegen einer früheren Offenbarung zu widerrufen, liege die Beweislast beim Patentinhaber, der aufzeigen müsse, dass die von der Einspruchsabteilung für den Widerruf des Patents angeführten Gründe nicht korrekt seien. Der Beschwerdeführer müsse also einen Negativbeweis führen, d. h. aufzeigen, dass kein mit dem Dokument (1) identisches Poster auf dem Kongress in Edinburgh ausgestellt wurde.

Die Kammer hielt jedoch fest, dass vor der Einspruchsabteilung die Beweislast zwar beim Einsprechenden liege, der nachweisen müsse, dass das Patent den Erfordernissen des EPÜ nicht genüge. Das Beschwerdeverfahren führe aber nicht dazu, dass sich die Beweislast in der vom Beschwerdegegner behaupteten Weise umkehre, dass nämlich der Beschwerdeführer eine negative Tatsache beweisen müsste. Natürlich müsse der Beschwerdeführer, wenn die Einspruchsabteilung ein Patent widerrufen habe, vor der Kammer nachweisen, warum diese Entscheidung falsch gewesen sei. Dies habe der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall getan. Da nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Verfahrensbeteiligten jeweils die Beweis-

3.3 Shifting the burden of proof

In **T 1210/05** the patent proprietor appealed against the decision of the opposition division, which had held that the claimed subject-matter was made available to the public before the priority date of the patent in suit by display of a poster identical to document (1) at an Edinburgh congress. The board had to decide on whom the burden of proof lay in the appeal proceedings regarding the public availability of a poster identical to document (1). The respondent (opponent) contended that since the opposition division on the basis of a correct evaluation of the evidence had decided to revoke the patent due to prior disclosure, the burden of proof lay with the patent proprietor to demonstrate that the reasons given by the opposition division for revoking the patent were not correct. In other words, the appellant had to prove the negative, i.e. that a poster identical to document (1) was not displayed at the Edinburgh congress.

The board, however, stated that before the opposition division it is the opponent who bears the burden of proof as regards demonstrating that the patent does not fulfil the requirements of the EPC. Appeal proceedings do not result in a shift in the burden of proof in the way suggested by the respondent – that is towards a requirement that the appellant prove a negative. It is clear that in the case where the opposition division has revoked a patent, the appellant must argue before the board why this decision was wrong. In the present case the appellant had so argued. Since according to the case law of the boards of appeal each party carries the separate burden of proof of any fact they allege, the burden of proof concerning the precise content of the poster displayed

mention "OK", la télécopie était parvenue chez le destinataire, il y a eu transfert des risques, le destinataire assumant les risques qui relèvent de sa propre responsabilité.

3.3 Déplacement de la charge de la preuve

Dans l'affaire **T 1210/05**, le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition par laquelle celle-ci avait considéré que l'objet revendiqué avait été rendu accessible au public, avant la date de priorité du brevet litigieux, au moyen de l'affichage d'un poster identique au document (1) lors d'un congrès à Edimbourg. La chambre devait déterminer à qui incombaient la charge de la preuve dans la procédure de recours en ce qui concerne l'accessibilité au public d'un poster identique au document (1) lors du Congrès d'Edimbourg. L'intimé (opposant) a fait valoir que, puisque la division d'opposition, se fondant sur une appréciation correcte des preuves, avait décidé de révoquer le brevet au motif que son objet avait été divulgué antérieurement, il incombait au titulaire du brevet de prouver que les motifs sur lesquels la division d'opposition s'était fondée pour révoquer le brevet étaient erronés. En d'autres termes, il appartenait au requérant de prouver le contraire, à savoir qu'un poster identique au document (1) n'avait pas été affiché lors du congrès d'Edimbourg.

La chambre a néanmoins estimé que, devant la division d'opposition, il revenait à l'opposant de démontrer que le brevet ne remplissait pas les conditions prévues par la CBE. La procédure de recours n'entraîne pas un renversement de la charge de la preuve comme le suggère l'intimé – c'est-à-dire une obligation pour le requérant de prouver le contraire. Il est clair que, dans le cas où la division d'opposition a révoqué un brevet, le requérant doit présenter devant la chambre les motifs pour lesquels, selon lui, cette décision était erronée, ce que le requérant avait fait dans la présente espèce. Etant donné qu'en vertu de la jurisprudence des chambres de recours, il incombe à chaque partie de prouver séparément les faits qu'elle allègue, il appartenait encore à l'intimé, en sa

last für die von ihnen geltend gemachten Tatsachen tragen, lag und liegt die Beweislast für den genauen Inhalt des auf dem Kongress in Edinburgh zur Schau gestellten Posters immer noch beim Beschwerdegegner, denn er ist der Beteiligte, der behauptet hatte, dass ein mit Dokument (1) identisches Poster ausgestellt worden sei.

Siehe auch Kapitel "Ausreichende Offenbarung – Beweisfragen".

I. Vertretung

1. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson

1.1 Allgemeines

In **T 1208/06** hätte die Einspruchsabteilung nach Ansicht des Beschwerdeführers den Erfinder nicht lediglich als nicht angekündigte Begleitperson betrachten dürfen, sondern als Verfahrensbeteiligten. Die Kammer stellte fest, dass nach Artikel 99 (3) EPÜ am Einspruchsverfahren neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt sind. Diese einschränkende Aufzählung umfasst den Erfinder nicht, der somit auch keine verfahrensbeteiligte Partei ist. Ist – wie im Falle der Entscheidung **T 621/98** – der Patentinhaber mit dem Erfinder identisch, so ist er zugleich Verfahrensbeteiligter und hat grundsätzlich das Recht, zu verschiedenen Fragen Stellung zu nehmen. Im Gegensatz dazu war im vorliegenden Fall der Erfinder nicht identisch mit dem Patentinhaber. Die der Entscheidung **T 621/98** zugrunde liegende Sachlage traf auf den vorliegenden Fall somit nicht zu.

Der Erfinder war von dem Vertreter des Patentinhabers für die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weder als Begleitperson vorher angekündigt worden noch vor oder während der mündlichen Verhandlung durch die Vorlage einer Vollmacht (Prokura) als vertretungsberechtigt ausgewiesen worden. Zudem protestierte der Einsprechende gegen den Antrag des Patentinhabers, den Erfinder zwecks technischer Ausführungen zu hören. Bei dieser Sachlage und unter Anwendung der in der Entscheidung **G 4/95** genannten Kriterien handelte die Einspruchsabteilung richtig, den Erfinder

at the Edinburgh congress lay and would still lie with the respondent as the party which alleged the prior disclosure of a poster identical to document (1).

See also "Sufficiency of disclosure – Evidence".

I. Representation

1. Oral submissions by an accompanying person

1.1 General

In **T 1208/06**, in the appellant's view the opposition division should have regarded the inventor not merely as an unannounced accompanying person but as a party to the proceedings. The board found that under Article 99(3) EPC the parties to opposition proceedings were the opponents and the proprietor, an exhaustive list which did not include the inventor, who therefore was not a party. If, as in **T 621/98**, the inventor was identical to the proprietor, he was automatically a party to the proceedings and as such had the right to be heard. In the case in point, though, the inventor was not identical to the proprietor, so the situation underlying **T 621/98** did not apply.

The inventor had not been announced as an accompanying person by the proprietor's representative in advance of oral proceedings before the opposition division and had not been identified as an authorised representative with power of attorney ("Prokura") either before or during the oral proceedings. In addition, the opponent had objected to the proprietor's request to hear technical submissions from the inventor. In the circumstances, and applying the criteria of **G 4/95**, the opposition division had acted correctly by categorising the inventor as an "accompanying person" and not as a party to the proceedings within

qualité de partie ayant fait valoir qu'un poster identique au document 1 avait été divulgué au public, de prouver le contenu exact du poster affiché au congrès d'Edimbourg.

Voir également le chapitre "Possibilité d'exécuter l'invention – Preuve".

I. Représentation

1. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 1208/06**, selon l'avis de la requérante, la division d'opposition aurait dû considérer l'inventeur non pas comme un simple assistant dont la participation n'était pas annoncée, mais comme une partie à la procédure. La chambre a fait valoir que, conformément à l'article 99(3) CBE, les opposants sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. Cette liste limitative n'englobant pas l'inventeur, on ne saurait le considérer comme une partie à la procédure. Si, comme dans l'affaire **T 621/98**, le titulaire et l'inventeur sont la même personne, l'inventeur est automatiquement partie à la procédure et a le droit de présenter ses observations concernant différentes questions. Or, dans le cas d'espèce, l'inventeur et le titulaire du brevet n'étaient pas la même personne, si bien que les circonstances de la décision **T 621/98** n'étaient pas applicables.

Le mandataire de la titulaire du brevet n'avait pas annoncé à l'avance que l'inventeur participerait, en tant qu'assistant, à la procédure orale devant la division d'opposition et aucun pouvoir habilitant l'inventeur à agir (procuration) n'avait été déposé avant ou pendant cette procédure. En outre, l'opposant avait contesté la requête de la titulaire du brevet tendant à ce que l'inventeur soit entendu aux fins d'explications techniques. Etant donné les circonstances, et en application des critères cités dans la décision **G 4/95**, la chambre a estimé que la division d'opposition avait agi à juste titre en considérant l'inventeur

als "Begleitperson" und nicht als Verfahrensbeteiligten i. S. v. Artikel 99(3) EPÜ einzustufen und den Antrag des Patentinhabers abzulehnen.

In **T 1706/06** berief sich die Kammer auf G 4/95 und führte aus, dass unter anderem ein erst kurz vor der mündlichen Verhandlung gestellter Antrag zurückzuweisen ist, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, dass die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden. In diesem Fall war der Patentinhaber nicht einverstanden. Darüber hinaus war nach Ansicht der Kammer der Antrag auf Anhörung des technischen Sachverständigen des Einsprechenden "kurz" vor der mündlichen Verhandlung gestellt worden. Außergewöhnliche Umstände lagen nicht vor. Die Kammer lehnte daher den Antrag auf Anhörung des technischen Sachverständigen ab.

Ein anderes Beispiel ist die Sache **T 1207/06**; hier stellte der Patentinhaber die Zulässigkeit der Ausführungen der Person infrage, die den zugelassenen Vertreter des Einsprechenden begleitete, und zwar mit der Begründung, dass die Begleitperson versuche, den vollständigen Fall des Einsprechenden vorzutragen, was nach der Entscheidung G 4/95 nicht zulässig sei. Die Kammer teilte jedoch diesen Einwand nicht und befand, dass die vier in G 4/95 genannten Kriterien erfüllt waren.

In **T 919/07** war in den schriftlichen Anträgen betreffend die mündlichen Ausführungen von Begleitpersonen (darunter ein Angestellter einer der Parteien, der keine Vollmacht zur Vertretung dieser Partei hatte) nicht ausgeführt, was solche Ausführungen zu den aktenkundigen Beweismitteln beitragen könnten; die Kammer entschied in Ausübung ihres Ermessens, dass die Begleitpersonen gehört werden sollten, damit die Kammer ihnen gegebenenfalls Fragen stellen kann.

1.2 Mündliche Ausführungen durch ehemalige Kammermitglieder

In der neueren Entscheidung **T 585/06** ging es um die Anwesenheit eines als Berater des Patentinhabers fungierenden ehemaligen Mitglieds der Beschwer-

the meaning of Article 99(3) EPC and by rejecting the proprietor's request.

In **T 1706/06**, quoting G 4/95, the board said that inter alia a request made shortly before the oral proceedings should, in the absence of exceptional circumstances, be refused unless each opposing party has agreed to the making of the oral submissions requested. In the present case the patent proprietor did not agree. Moreover the board considered that filing of the request for the technical expert of the opponent to be heard was made "shortly" before the oral proceedings. No exceptional circumstances existed; the board refused the request for the technical expert to be heard.

For a different example, in case **T 1207/06** at the oral proceedings the patent proprietor questioned the admissibility of the presentation of submissions by the person accompanying the representative of the opponent, objecting that the accompanying person tried to present the entire opponent's case, which, according to decision G 4/95, was not allowed. The board in **T 1207/06** did not agree with this objection and was satisfied that the four criteria in G 4/95 were met.

In case **T 919/07**, where the requests in writing concerning oral submissions by accompanying persons (one being an employee of one of the parties not allowed to represent this party) did not indicate what such submissions could contribute to the evidence on the file, the board exercised its discretion by deciding that the accompanying persons should be heard in the event that the board wished to ask them questions.

1.2 Oral submissions by former members of the boards of appeal

The recent case **T 585/06** dealt with the presence of a former member of the boards of appeal at the oral proceedings before the opposition division and acting

comme un "assistant", et non comme partie à la procédure au sens de l'article 99(3) CBE, et en rejetant la requête de la titulaire du brevet.

Dans la décision **T 1706/06**, qui cite l'affaire G 4/95, la chambre a notamment déclaré qu'une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé. Dans la présente espèce, le titulaire du brevet n'avait pas accepté. En outre, la chambre a considéré que le dépôt de la requête visant à ce que l'expert technique de l'opposant soit entendu, avait été effectué peu de temps avant la procédure orale et qu'il n'existait aucune circonstance exceptionnelle ; la chambre a donc rejeté cette requête.

Par ailleurs, dans l'affaire **T 1207/06**, le titulaire du brevet avait, lors de la procédure orale, mis en doute la recevabilité de l'exposé des moyens invoqués par la personne accompagnant le mandataire de l'opposant, en objectant que ladite personne essayait de donner une présentation exhaustive de la cause de l'opposant, ce qui, conformément à la décision G 4/95, n'était pas permis. Dans l'affaire **T 1207/06**, la chambre n'a pas suivi cette objection, étant convaincue que les quatre critères cités dans la décision G 4/95 étaient remplis.

Dans la décision **T 919/07**, où les requêtes écrites concernant l'exposé oral des assistants (l'un d'entre eux étant une employée de l'une des parties non autorisée à la représenter) n'indiquaient pas en quoi ces moyens invoqués pouvaient contribuer à étayer les pièces figurant au dossier, la chambre a fait usage de son pouvoir d'appréciation en décidant que les assistants ne devaient être entendus que dans le cas où la chambre souhaiterait leur poser des questions.

1.2 Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours

La récente affaire **T 585/06** portait sur la présence, lors de la procédure orale devant la division d'opposition, d'un ancien membre des chambres de

dekammern in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (s. Kapitel "Rückzahlung der Beschwerdegebühr").

J. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Besorgnis der Befangenheit

Nach Artikel 24 (3) EPÜ können die Mitglieder der Beschwerdekammern von jedem Beteiligten aus einem der in Artikel 24 (1) EPÜ genannten Gründe oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.

In der Sache **T 1020/06** (vom 28.11.2008) beschäftigte sich eine neu besetzte Kammer mit der Frage, ob ein Grund für eine Besorgnis der Befangenheit im Sinne des Artikels 24 (3) Satz 1 EPÜ 1973 vorliegt, wenn alle Mitglieder einer Technischen Beschwerdekammer an einer früheren Entscheidung der Kammer in derselben Zusammensetzung zu ähnlichen Rechts- oder Tatfragen mitgewirkt haben. Der Beschwerdeführer machte geltend, dass der damalige und der jetzige Verfahrensgegenstand weitgehende Überschneidungen aufwiesen und somit ernsthaft befürchtet werden müsse, dass die Mitglieder der ursprünglichen Kammer an die Fragen nicht mit einer unvoreingenommenen, neutralen und unbefangenen Haltung herangehen würden.

Die Kammer wies darauf hin, dass "in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und anderswo aber auch allgemein anerkannt" ist, "dass die 'Besorgnis' des Beteiligten bei objektiver Betrachtung gerechtfertigt sein muss" und "rein subjektive Eindrücke oder allgemeine Verdächtigungen nicht ausreichend" sind (G 1/05, Nr. 20 der Entscheidungsgründe). Ferner befand sie, dass weder die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) noch der Geschäftsverteilungsplan vorsieht, dass ein Mitglied von der Mitwirkung an einem vor einer Technischen Kammer anhängigen Verfahren ausgeschlossen wird, wenn dieses Mitglied bereits in einem anderen, vor derselben oder einer anderen Technischen Kammer anhängigen Verfahren mit einer ähnlichen Rechts- oder Tatfrage befasst war. Laut Artikel 7 des Geschäftsverteilungsplans kann der Vorsitzende im Gegenteil sogar bestimmen, dass die Kammer in derselben

as consultant of the patent proprietor (see chapter "Reimbursement of appeal fees").

J. Decisions of EPO departments

1. Suspected partiality

Article 24(3) EPC stipulates that members of a board of appeal may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in paragraph 1 of Article 24 EPC, or if suspected of partiality.

In **T 1020/06** (of 28.11.2008) the board in the substitute composition considered whether there was a ground which could justify a suspicion of partiality within the meaning of Article 24(3), first sentence, EPC 1973 if all members of a technical board of appeal participated in a previous decision taken by a board in the same composition and involving similar legal or factual questions. The appellant stated that the widely overlapping matter under discussion raised the serious suspicion that the members of the original board would not take a fresh, neutral and unbiased view on these questions.

The board noted that "it is, however, also commonly recognised in the jurisprudence of the boards of appeal and elsewhere that the suspicion by the party must be justified on an objective basis" and that "purely subjective impressions or vague suspicions are not enough" (G 1/05, Reasons 20). Further, it found that there was no provision in the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) or the Business Distribution Scheme (BDS) for a member to be excluded from participation in an appeal case pending before a technical board if that member has already dealt with a similar legal or factual question in another case pending before the same or another technical board. On the contrary, Article 7 BDS stipulated that where appeals pending before the board are closely linked the chairman may order that the board decides in the same composition. It followed that, to the extent that participation in appeal cases

recours agissant en qualité de conseil du titulaire du brevet (voir chapitre "Remboursement de la taxe de recours").

J. Décisions des instances de l'OEB

1. Soupçon de partialité

Conformément à l'article 24(3) CBE, les membres d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité.

Dans la décision **T 1020/06** (du 28.11.2008), la chambre, composée des membres suppléants, a examiné s'il existait un motif susceptible de justifier un soupçon de partialité au sens de l'article 24(3), première phrase CBE 1973, lorsque tous les membres d'une chambre de recours technique avaient été associés à une décision rendue antérieurement par la chambre composée des mêmes membres, et traitant de questions de droit ou de fait similaires. Le requérant a fait valoir que les thèmes examinés se recoupant largement, il y avait tout lieu de soupçonner que les membres de la chambre initiale n'aborderaient pas les questions sous un jour nouveau, de façon neutre et sans opinion préconçue.

La chambre a relevé que "la jurisprudence des chambres de recours et d'autres sources reconnaissent toutefois aussi de manière générale que le "soupçon" éprouvé par une partie doit être objectivement justifié" et que "des impressions purement subjectives ou de vagues soupçons ne sont pas suffisants" (G 1/05, point 20 des motifs). La chambre a également noté que le règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) ou le plan de répartition des affaires ne comprenait pas de disposition permettant d'empêcher un membre de participer à une procédure de recours en instance devant une chambre de recours technique si ce membre s'occupait déjà d'une question de droit ou d'une question de fait similaire dans une autre affaire en instance devant cette même chambre de recours technique ou devant une autre. Au contraire, l'article 7 du plan de répartition des affaires dispose que lorsque des recours déposés devant la même cham-

Besetzung entscheidet, wenn bei der Kammer anhängige Beschwerden in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Sofern also die Mitwirkung in Beschwerdeverfahren, die wegen ähnlicher Rechts- und Tatfragen in einem sachlichen Zusammenhang stehen, nach der VOBK und dem Geschäftsverteilungsplan nicht ausgeschlossen ist, kann eine Ablehnung wegen Befangenheit nicht allein auf diesen Sachverhalt gestützt werden. Die Kammer schloss daraus, dass die Umstände des Falls und das Verhalten der ursprünglichen Kammermitglieder keinen Anlass zu einer berechtigten Besorgnis der Befangenheit gaben. Ihrer Auffassung nach bestand bei objektiver Betrachtung keinerlei Grund zu der Besorgnis, irgendeines der ursprünglichen Mitglieder könnte bezüglich der im vorliegenden Fall zu klärenden Fragen in irgendeiner Weise voreingenommen sein. Aus diesen Gründen wurde in diesem besonderen Fall dem Antrag auf Ablehnung der ursprünglichen Kammermitglieder wegen Befangenheit nach Artikel 24 (3) EPÜ 1973 nicht stattgegeben.

2. Form der Entscheidung

2.1 Allgemeine Fragen

In **T 165/07** erklärte die Kammer im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, ob ein Dokument eine Entscheidung darstelle, hänge von der Substanz seines Inhalts und nicht von seiner Form ab (s. z. B. **J 8/81**, **ABI. EPA 1982**, 10). Das Kriterium der Substanz sei stets im Verfahrenskontext zu beurteilen (s. **T 713/02**, **ABI. EPA 2006**, 267, Nr. 2.1.4 der Entscheidungsgründe). Die entscheidende Frage sei, ob das betreffende Dokument bei objektiver Auslegung in seinem Kontext von den Empfängern als endgültige, d. h. nicht lediglich vorläufige, und bindende Entscheidung des zuständigen Organs des EPA in Sach- oder Verfahrensfragen hätte aufgefasst werden können.

2.2 Entscheidungsbegründung

Gemäß Regel 111 (2) EPÜ (frühere Regel 68 (2) EPÜ 1973) sind Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen.

which are closely linked by involving similar legal or factual questions is not excluded by the RPBA and BDS, an objection of partiality could not be based on that fact alone. The board concluded from the above that the circumstances of the case and the conduct of the original board members did not give rise to a justified fear of partiality. In its view, on an objective basis there was nothing to justify any suspicion that any of the original members might have any kind of preconceived attitude towards the questions at issue in the present case. For the reasons given above, in this particular instance the objections of partiality under Article 24(3) EPC 1973 against the original board members were rejected.

2. Form of decisions

2.1 General issues

In **T 165/07** the board stated that, according to the established case law of the boards of appeal, whether a document constitutes a decision or not depends on the substance of its content and not on its form (see e.g. **J 8/81**, **OJ EPO 1982**, 10). The criterion of substance has to be assessed in its procedural context (see **T 713/02**, **OJ EPO 2006**, 267, point 2.1.4). The decisive question was whether the document at issue, when objectively interpreted in its context, could have been understood by its addressees as a final, i.e. not merely preliminary, and binding determination of substantive or procedural issues by the competent organ of the EPO.

2.2 Reasons for the decision

According to Rule 111(2) EPC (former Rule 68(2) EPC 1973), decisions of the European Patent Office open to appeal shall be reasoned.

bre sont connexes, le président peut décider que la chambre statuera dans la même composition. Il s'ensuit que dans la mesure où le RPCR ou le plan de répartition des affaires n'excluaient pas la participation à des procédures de recours qui sont connexes parce qu'elles impliquent une similitude des questions de droit ou de fait, une objection pour partialité ne saurait être fondée sur ce seul critère. La chambre en a conclu que les circonstances de l'espèce et la conduite des membres initiaux de la chambre ne suscitaient pas de crainte justifiée de partialité et qu'aucun élément ne fondait objectivement le soupçon selon lequel l'un quelconque des membres initiaux puisse être de quelque façon prévenu concernant les questions examinées dans la présente affaire. Pour les motifs précités, les objections de partialité élevées au titre de l'article 24(3) CBE 1973 contre les membres initiaux de la chambre ont été en l'occurrence rejetées.

2. Forme des décisions

2.1 Généralités

Dans l'affaire **T 165/07**, la chambre a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la question de savoir si un document représente ou non une décision dépend de son contenu et non pas de sa forme (cf. par ex. **J 8/81**, **JO OEB 1982**, 10). Le critère du contenu doit être évalué dans son contexte procédural (cf. **T 713/02**, **JO OEB 2006**, 267, point 2.1.4). En l'espèce, la question déterminante était de savoir si, selon une interprétation objective et compte tenu du contexte, les destinataires du document en question auraient pu considérer que ce dernier constituait une décision définitive (et non un simple avis préliminaire) et contraignante de l'organe compétent de l'OEB sur des questions de fond ou de procédure.

2.2 Motifs d'une décision

Conformément à la règle 111(2) CBE (ancienne règle 68(2) CBE 1973), les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées.

In **T 1709/06** stellte die Kammer fest, dass in Teil E-X, 4.4 der Prüfungsrichtlinien zwar ein Verfahren für Standardentscheidungen "nach Aktenlage" vorgesehen ist, dass aber in einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA (vgl. T 1309/05, T 1356/05) darauf hingewiesen worden ist, dass eine sich auf mehrere Bescheide beziehende Standardentscheidung "nach Aktenlage", deren Begründung sich die Kammer anhand verschiedener Argumente aus der Akte "mosaikartig" erschließen muss bzw. aus der nicht eindeutig hervorgeht, auf welche Anspruchsfassung sich die Argumente beziehen, das Erfordernis der Entscheidungsbegründung gemäß Regel 68 (2) EPÜ 1973 (jetzt Regel 111 (2) EPÜ) nicht erfüllt. Aus dem Wortlaut der angefochtenen Entscheidung war für den Anmelder bzw. die Kammer nicht eindeutig ersichtlich, warum die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurückgewiesen hatte. Die Kammer vertrat dieselbe Auffassung wie in den oben genannten Fällen T 1309/05 und T 1356/05, nämlich, dass die im betreffenden Fall von der Prüfungsabteilung getroffene Entscheidung in ihrer Form das Erfordernis der Entscheidungsbegründung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ 1973 (jetzt Regel 111 (2) EPÜ) nicht erfüllte. Außerdem müsse eine "begründete" Entscheidung gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. z. B. T 740/93, Nr. 5.4 der Entscheidungsgründe) alle zentralen Streitfragen behandeln. Die Kammer war daher der Ansicht, dass die mangelnde Behandlung der vom Anmelder vorgebrachten Argumente ebenfalls einen Verstoß gegen Regel 68 (2) EPÜ 1973 (vgl. Regel 111 (2) EPÜ) darstelle.

2.2.1 Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ (früher Regel 68 (2) EPÜ 1973)

In **T 1182/05** wies die Kammer darauf hin, dass die Beschwerdekammern des EPA in mehreren Entscheidungen festgestellt hätten, dass eine sich auf verschiedene Bescheide beziehende Entscheidung, bei der es der Vermutung der Beschwerdekammer und des Beschwerdeführers überlassen bleibe, welche der von der Prüfungsabteilung in ihren Bescheiden angegebenen Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung erheblich gewesen sein könnten, das

In **T 1709/06** the board noted that although the Guidelines for Examination E-X, 4.4, suggest a procedure for issuing a decision "on the state of the file" taking a standard form, a number of decisions of the EPO boards of appeal (see T 1309/05, T 1356/05) have pointed out that a standard decision form for issuing a decision "on the state of the file" which refers to several communications, leaving it up to the board of appeal to construct the applicable reasons by "mosaicing" various arguments from the file, or which leaves it in doubt which arguments apply to which claim version, does not meet the "reasoned" requirement of Rule 68(2) EPC 1973 (now Rule 111(2) EPC). The wording of the impugned decision did not allow the applicant or the board to properly discern the grounds on which the examining division has refused the application. The board took the same view as in the above-cited cases T 1309/05 and T 1356/05 that the form of decision adopted by the examining division in the present case was not appropriate for meeting the requirements of a reasoned decision within the meaning of Rule 68 (2) EPC 1973 (now Rule 111(2) EPC). In addition, it was the consistent case law of the boards of appeal (see e.g. T 740/93, point 5.4 of the reasons for the decision) that a "reasoned" decision should deal with all important issues of dispute. The board thus considered that the failure to deal with the arguments submitted by the applicant also infringed Rule 68(2) EPC 1973 (see Rule 111(2) EPC).

2.2.1 Non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC (former Rule 68(2) EPC 1973)

In **T 1182/05** the board observed that a number of decisions of the EPO boards of appeal pointed out that a decision form which refers to several communications, leaving it to the board of appeal and the appellant to speculate as to which of the reasons given by the examining division in its communications might be essential to the decision to refuse the application, did not meet the "reasoned" requirement of Rule 68(2) EPC 1973 (see T 861/02, T 897/03,

Dans l'affaire **T 1709/06**, la chambre a relevé que même si les Directives relatives à l'examen (partie E, chapitre X-4.4) proposent une procédure pour rendre une décision "en l'état du dossier" sous une forme standard, il ressortait de plusieurs décisions des chambres de recours de l'OEB (cf. T 1309/05, T 1356/05) qu'une telle forme de décision ne satisfaisait pas à l'exigence prévue à la règle 68(2) CBE 1973 (désormais règle 111(2) CBE) selon laquelle les décisions doivent être motivées, lorsque la décision renvoie à plusieurs notifications, laissant ainsi à la chambre de recours le soin de spéculer sur les motifs pertinents en juxtaposant divers arguments du dossier, ou lorsqu'il est difficile de déterminer clairement quelle version des revendications est visée par tel ou tel argument. Telle qu'elle était formulée, la décision attaquée ne permettait pas au demandeur ni à la chambre de distinguer clairement les motifs du rejet de la demande par la division d'examen. La chambre de recours a adopté le même point de vue que dans les affaires précitées T 1309/05 et T 1356/05, à savoir que la forme de décision retenue par la division d'examen en l'espèce ne répondait pas aux exigences visées à la règle 68(2) CBE 1973 (désormais règle 111(2) CBE) en vertu desquelles une décision doit être motivée. En outre, il est de jurisprudence constante au sein des chambres de recours (cf. par ex. T 740/93, point 5.4 des motifs de la décision) qu'une décision "motivée" doit traiter tous les éléments importants du litige. La chambre a donc considéré que l'absence de réponse aux arguments présentés par le demandeur était également contraire à la règle 68(2) CBE 1973 (cf. règle 111(2) CBE).

2.2.1 Non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE (ancienne règle 68(2) CBE 1973)

Dans l'affaire **T 1182/05**, la chambre a constaté qu'il ressortait de plusieurs décisions des chambres de recours de l'OEB qu'une décision renvoyant à plusieurs notifications et laissant à la chambre de recours et au requérant le soin de spéculer sur les motifs indiqués par la division d'examen dans ses notifications qui auraient pu être déterminants pour le rejet de la demande, ne satisfaisait pas à l'exigence prévue à la règle 68(2) CBE 1973 (désormais règle 111(2) CBE)

Erfordernis der Entscheidungsbegründung gemäß Regel 68 (2) EPÜ 1973 (jetzt Regel 111 (2) EPÜ) nicht erfüllt (s. T 861/02, T 897/03, T 276/04 und T 1309/05). Im vorliegenden Fall habe die Prüfungsabteilung nach einem Antrag des Anmelders auf eine Entscheidung "nach Aktenlage" die Anmeldung zurückgewiesen und dafür das EPA-Formblatt 2061 für eine sogenannte "Entscheidung nach Aktenlage" verwendet. Die in Teil E-X, 4.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA (Juni 2005) vorgesehene Standardentscheidung sei in dem speziellen Fall vollkommen angemessen, in dem eine Prüfungsabteilung ihre Einwände gegen die vorliegende Fassung der Anmeldung in vorhergehenden Bescheiden vollständig dargelegt und begründet habe. Aus der Entscheidung der Prüfungsabteilung gingen jedoch keine speziellen Gründe hervor. Es sei daher der Vermutung der Kammer und des Beschwerdeführers überlassen geblieben, welche Gründe für die Zurückweisung entscheidend gewesen sein könnten. Dies habe nicht der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern entsprochen, der zufolge eine Entscheidung in logischer Folge die Argumente enthalten müsse, die die Entscheidungsformel rechtfertigten, um den Erfordernissen der Regel 68 (2) EPÜ 1973 (jetzt Regel 111 (2) EPÜ) zu genügen. Die der Entscheidung zugrunde liegenden Argumente und alle maßgeblichen Erwägungen bezüglich der rechtlichen und faktischen Umstände des Falls müssten in der Entscheidung ausführlich gewürdigt werden (s. T 278/00, ABI. EPA 2003, 546). Der Antrag des Anmelders auf eine Entscheidung "nach Aktenlage" sei nicht als Verzicht auf das Recht auf eine vollständig begründete erstinstanzliche Entscheidung auszulegen, auch nicht vor dem Hintergrund des in den Richtlinien beschriebenen Verfahrens (s. T 1309/05, T 583/04). Die Prüfungsabteilung hätte ihre Entscheidung genau begründen und erläutern sollen, warum sie die Gegenargumente des Anmelders nicht für überzeugend befunden habe. Weil die Prüfungsabteilung dies versäumt habe, habe sie keine begründete Entscheidung gemäß Regel 68 (2) EPÜ 1973 erlassen und daher einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen.

T 276/04 and T 1309/05). In the case at issue the examining division, in response to the appellant's request "to render a decision on the record", refused the application using EPO form 2061 for a so-called "decision on the state of the file". The Guidelines for Examination in the EPO (June 2005), E-X 4.4, provides for a standard form which was entirely appropriate in the special case where the examining division fully expressed and reasoned its objections to the application text in preceding communications. However, the decision of the examining division did not contain any specific reasons. Thus it was left to the board and to the appellant to speculate as to which were the decisive reasons for the refusal. This was at odds with the established jurisprudence of the boards of appeal that for the requirements of Rule 68(2) EPC 1973 (now Rule 111(2) EPC) to be fulfilled the decision must include, in logical sequence, the arguments justifying the order. The grounds upon which the decision was based and all decisive considerations in respect of the factual and legal aspects of the case must be discussed in detail in the decision (see T 278/00, OJ EPO 2003, 546). The applicant's request "to render a decision on the record" was not to be construed as a waiver of the right to a fully reasoned first-instance decision, even in the light of the suggested procedure in the Guidelines (see T 1309/05, T 583/04). In its decision, the examining division should have explained the precise reason or reasons for its decision and why the counterarguments of the applicant were not considered convincing. By failing to do so the examining division did not issue a reasoned decision within the meaning of Rule 68(2) EPC 1973 and committed, therefore, a substantial procedural violation.

selon laquelle les décisions doivent être motivées (cf. T 861/02, T 897/03, T 276/04 et T 1309/05). Dans le cas d'espèce, en réponse au requérant qui avait sollicité une "décision en l'état du dossier" ("on the record"), la division d'examen avait rejeté la demande en utilisant le formulaire 2061 de l'OEB prévu à cet effet. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (juin 2005) (partie E, chapitre X-4.4) prévoient une forme standard parfaitement adaptée au cas particulier où la division d'examen a pleinement exprimé et motivé ses objections au texte de la demande dans des notifications antérieures. Or, en l'occurrence, la décision de la division d'examen n'indiquait aucun motif particulier. Il était donc laissé à la chambre et au requérant le soin de spéculer sur les motifs décisifs du rejet. Cette situation est contraire à la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle, pour satisfaire aux exigences de la règle 68(2) CBE 1973 (désormais règle 111(2) CBE), la décision doit exposer selon un ordre logique les arguments en justifiant le contenu. Les motifs de la décision ainsi que toutes les observations déterminantes concernant les aspects factuels et juridiques de l'espèce doivent être traités en détail (cf. T 278/00, JO OEB 2003, 546). Le fait que le requérant a sollicité une décision "en l'état du dossier" ne saurait être interprété comme une renonciation au droit à une décision de première instance pleinement motivée, même à la lumière de la procédure suggérée dans les Directives (cf. T 1309/05, T 583/04). Dans sa décision, la division d'examen aurait dû indiquer un ou plusieurs motif(s) précis et expliquer pourquoi les contre-arguments du requérant n'avaient pas été jugés convaincants. En omettant de le faire, elle n'a pas rendu de décision motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973, ce qui constitue un vice substantiel de procédure.

K. Weitere Verfahrensfragen

1. Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ 1973

In **J 9/06** stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, dass gemäß G 3/92 (ABI. EPA 1994, 607) die Gerichte der Vertragsstaaten zuständig sind, über Klagen auf Zuerkennung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents zu entscheiden. Die Juristische Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass das EPA weder die Möglichkeit noch die Aufgabe hat, bei der Entscheidung über einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gemäß Regel 13 EPÜ 1973 zu prüfen, ob der Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung, für die die Aussetzung beantragt wird, der Offenbarung einer anderen Anmeldung entspricht, deren Inhaberschaft vor einem nationalen Gericht angefochten wird (hier eine italienische Anmeldung und die amerikanischen Prioritätsanmeldungen). Allein dieses nationale Gericht sei dafür zuständig auszulegen, welchen Umfang der Anspruch des Klägers habe, und das EPA könne eine solche Auslegung nicht bei der Entscheidung über eine Aussetzung vornehmen.

Das EPA sei nur dann zur Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 EPÜ 1973 befugt, wenn klare und eindeutige Beweise dafür vorlägen, dass der Kläger im Verfahren vor dem nationalen Gericht einen Antrag gestellt habe, wonach der Anspruch auf Erteilung des betreffenden europäischen Patents ihm zugesprochen werden solle. Da dies nicht zutrefte, seien die Erfordernisse der Regel 13 (1) EPÜ 1973 für die Aussetzung des Erteilungsverfahrens nicht erfüllt.

2. Zustellung

In der Sache **T 580/06** erfolgte die Mitteilung eines Fehlbetrages nach Nr. 6.4 VLK nur per Telefax. Diese Zustellungsart war konform mit Nr. 6.4 VLK in Verbindung mit Regel 77 (2) d) EPÜ 1973. Der Präsident des EPA hatte allerdings für Zustellungen per Telefax keine Bedingungen im Sinne dieser Regel festgelegt. Insbesondere war eine Bestätigung des Telefax per Post nicht zwingend vorgeschrieben. Die Mitteilung wurde somit formgerecht zugestellt. Nach Ansicht der Kammer war der "OK"-Vermerk auf dem Sendebericht eines

K. Other procedural questions

1. Suspension of proceedings under Rule 13(1) EPC 1973

In **J 9/06** the Legal Board pointed out that, according to G 3/92 (OJ EPO 1994, 607), the courts of the contracting states have jurisdiction to decide claims to entitlement to the right to the grant of a European patent. The Legal Board concluded that it was not possible for the EPO, nor was it its function in the context of the examination of a request to suspend proceedings under Rule 13 EPC 1973, to examine whether the subject-matter disclosed in a European patent application in respect of which suspension was requested corresponded to the disclosure of another application, ownership of which was disputed before a national court (here an Italian application and the US priority applications). It was within the sole competence of that national court to interpret the extent of the claimant's claim and it was not for the EPO to perform any such interpretation in the context of a decision on suspension.

The EPO was only entitled to suspend the proceedings for grant under Rule 13 EPC 1973 if there was clear and unambiguous proof that the claimant's request in the proceedings before the national court was for judgment that he was entitled to the grant of the European patent application which was to be suspended. As this was not the case, the requirements of Rule 13(1) EPC 1973 for suspending the grant proceedings had not been met.

2. Notifications

In **T 580/06** notification of a shortfall under point 6.4 ADA was sent only by fax. This form of notification was in keeping with point 6.4 ADA in conjunction with Rule 77(2)(d) EPC 1973. However, the President had not laid down conditions for notifications by fax within the meaning of that rule; in particular, postal confirmation of the fax had not been made compulsory. Thus the notification had been made in due form. In the board's view, the "OK" on a fax transmission report was to be regarded as evidence of complete and error-free

K. Autres questions de procédure

1. Suspension de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE 1973

Dans l'affaire **J 9/06**, la chambre de recours juridique a indiqué que, conformément à la décision G 3/92 (JO OEB 1994, 607), les tribunaux des Etats contractants avaient compétence pour statuer sur les actions visant à faire valoir le droit à l'obtention d'un brevet européen. Elle a conclu que l'OEB n'avait ni la possibilité, ni la compétence, dans le cadre du traitement d'une requête en suspension de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE 1973, de déterminer si l'objet divulgué dans une demande de brevet européen visée par une telle requête en suspension avait déjà été divulgué dans une autre demande dont la propriété était source de litige devant un tribunal national (il s'agissait en l'espèce d'une demande italienne et de demandes des Etats-Unis dont la priorité était revendiquée). Seul ce tribunal national était compétent pour interpréter l'étendue de l'action de la partie demanderesse, et il n'était pas du ressort de l'OEB, dans le cadre d'une décision relative à la suspension, de procéder à une telle interprétation.

L'OEB n'était en droit de suspendre la procédure de délivrance au titre de la règle 13 CBE 1973 que s'il était prouvé de façon claire et sans équivoque que la procédure devant le tribunal national avait été introduite par la partie demanderesse à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen visé par la requête en suspension lui appartenait. Comme cela n'était pas le cas en l'espèce, les conditions de suspension de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE 1973 n'étaient pas remplies.

2. Significations

Dans l'affaire **T 580/06**, la notification signalant qu'un montant restait dû au titre du point 6.4 RCC n'avait été effectuée que par télécopie. Ce mode de signification était conforme au point 6.4 RCC ensemble la règle 77(2)(d) CBE 1973. Le Président de l'OEB n'avait toutefois fixé, pour les significations par télécopie, aucune condition au sens de cette règle. Une confirmation de la télécopie par courrier n'était notamment pas impérativement prescrite. La notification avait donc été signifiée en bonne et due forme. De l'avis de la chambre, la

Telefax als Beweis für die fehlerlose und vollständige Zustellung anzusehen, durch welche das Telefax in den Verantwortungsbereich des Empfängers gelangt war. War das Telefax, wie durch den "OK"-Vermerk angezeigt, in den Verantwortungsbereich des Empfängers gelangt, so fand ein Risikoübergang statt, wobei der Empfänger die Risiken seiner eigenen Sphäre zu tragen hatte.

L. Auslegung des EPÜ

1. Auslegung des EPÜ durch die Beschwerdekammern

1.1 Unterschiede zwischen nationalem Recht und EPÜ

In **J 9/07** verwies die Kammer darauf, dass nach Artikel 1 EPÜ 1973 das EPÜ ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten schafft. Dieses gemeinsame Recht gilt für alle europäischen Patentanmeldungen unabhängig davon, welche Vertragsstaaten in der europäischen Anmeldung benannt wurden. Auch wenn generell ein hohes Maß an Harmonisierung zwischen dem EPÜ und nationalen Gesetzen erstrebenswert ist und auch erreicht wurde, werden diesbezügliche Abweichungen zwischen dem nationalen Recht und dem EPÜ nicht durch Artikel 2 (2) EPÜ 1973 oder Artikel 66 EPÜ 1973 ausgeschlossen. Soweit das EPÜ nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht – so stellte die Kammer fest –, darf das EPA im Hinblick auf den jeweiligen benannten Staat eine spezifische nationale Vorschrift, die für den Anmelder günstiger wäre als die Bestimmungen des EPÜ, nicht berücksichtigen. Dies würde nämlich dazu führen, dass die europäischen Anmeldungen hinsichtlich der Erfordernisse für die Erteilung abhängig davon, welcher Staat oder welche Staaten benannt worden sind, entgegen Artikel 1 EPÜ 1973 ungleich behandelt würden. Es würde auch dem in Artikel 118 EPÜ 1973 verankerten Grundsatz der Einheit der Anmeldung zuwiderlaufen, denn wenn eine günstigere nationale Vorschrift im Hinblick auf den jeweiligen benannten Staat angewendet würde, so würde die Unterscheidung zwischen dem Fall, dass der jeweilige benannte Staat als Einziger benannt wurde, und dem Fall, dass weitere Staaten benannt wurden, willkürlich und ungerechtfertigt erscheinen.

transmission, by which the fax had entered the recipient's domain. Once that had happened, risk was transferred, and the recipient was responsible for any risks within his own domain.

L. Interpretation of the EPC

1. Interpretation of the EPC by the boards of appeal

1.1 Differences between national legislation and the EPC

In **J 9/07** the board stated that according to Article 1 EPC 1973 the EPC establishes a system of law common to the contracting states for the grant of patents for inventions. This common system of law is applicable to all European patent applications irrespective of which contracting states have been designated in the European patent application. Although in general a high degree of harmonisation between the EPC and national laws is desirable and has indeed been achieved, differences between national legislation and the EPC are not ruled out by Article 2(2) EPC 1973 or Article 66 EPC 1973 in this regard. The board stated that, save to the extent that the EPC expressly provides otherwise, the EPO is not allowed to take into consideration with respect to the designated state concerned a specific national legal provision which would be more favourable for the applicant than the provisions of the EPC. This is because this would have the consequence of giving European applications unequal treatment as regards the requirements for grant depending on which state or states have been designated, contrary to Article 1 EPC 1973. It would also go against the principle of the unity of the application enshrined in Article 118 EPC 1973 since, if a more favourable national provision was to be applied in relation to the designated state concerned, distinguishing between a case in which the designated state concerned is the only one designated and a case in which further states have been designated as well would appear arbitrary and unjustifiable.

mention "OK" sur l'avis d'envoi d'une télécopie doit être considérée comme preuve de la signification correcte et complète par laquelle la télécopie est parvenue chez le destinataire, qui en assume dès lors la responsabilité. Si, comme l'indiquait la mention "OK", la télécopie était parvenue chez le destinataire, il y avait eu transfert des risques, le destinataire assumant les risques relevant de sa propre responsabilité.

L. Interprétation de la CBE

1. Interprétation de la CBE par les chambres de recours

1.1 Différences entre une législation nationale et la CBE

Dans l'affaire **J 9/07**, la chambre a indiqué qu'en vertu de l'article 1 CBE 1973, la CBE instituait un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention. Ce droit commun est applicable à toutes les demandes de brevet européen, indépendamment des Etats contractants qui ont été désignés dans la demande de brevet européen. Bien que d'une manière générale, un niveau élevé d'harmonisation entre la CBE et les lois nationales soit souhaitable et qu'il ait du reste été atteint, des différences entre une législation nationale et la CBE ne sont pas exclues en la matière par l'article 2(2) CBE 1973 ou l'article 66 CBE 1973. La chambre a déclaré que sauf dispositions contraires explicitement prévues par la CBE, l'OEB n'est pas autorisé à prendre en considération, en égard à l'Etat désigné concerné, des dispositions juridiques nationales spécifiques qui seraient plus favorables au demandeur que celles de la CBE. Cela signifierait en effet qu'en ce qui concerne les exigences régissant la délivrance, les demandes européennes ne seraient pas traitées de la même façon selon l'Etat ou les Etats désignés, en violation de l'article 1 CBE 1973. Ceci irait également à l'encontre du principe de l'unicité de la demande inscrit à l'article 118 CBE 1973, étant donné que si une disposition nationale plus favorable devait être appliquée en égard à l'Etat désigné concerné, il serait arbitraire et injustifiable d'établir une distinction entre une affaire dans laquelle ledit Etat est l'unique Etat désigné et une affaire dans laquelle d'autres Etats ont aussi été désignés.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA**A. Eingangs- und Formalprüfung****1. Anmeldeunterlagen****1.1 Nachreichen von fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen**

Regel 56 EPÜ ist nur auf Anmeldungen anwendbar, die nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht wurden (**J 3/06**, ABI. EPA 2009, 170). Unter welchen Voraussetzungen eine vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingegangene europäische Patentanmeldung den Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 unterliegt, ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Beschluss des Verwaltungsrats und muss durch Auslegung bestimmt werden. Die Kammer teilte den Ansatz der Beschwerdeführer, dass eine vor dem 13. Dezember 2007 eingegangene Anmeldung dann im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Regeln der Ausführungsordnung als dem EPÜ 2000 unterliegend angesehen werden kann, wenn der der Regel, um deren Anwendung es geht, zuzuordnende Artikel nach Artikel 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 auch auf vor dem 13. Dezember 2007 eingereichte Patentanmeldungen anwendbar ist.

Von einem Unterliegen ist dann auszugehen, wenn eine Regel der Ausführungsordnung entsprechend ihrer allgemeinen Funktion, das EPÜ "auszuführen", einen Artikel des EPÜ 2000 näher bestimmt. Dies ist im Verhältnis von Artikel 90 zu Regel 56 EPÜ nicht der Fall, da Regel 56 EPÜ nichts zur näheren Bestimmung des Artikels 90 EPÜ beiträgt. Die Regel 56 EPÜ nach ihrem systematischen Zusammenhang zugrunde liegende Vorschrift ist Artikel 80 EPÜ (Anmeldetag), der nicht im Katalog der für sofort ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 auch auf anhängige Verfahren anwendbar erklärten Vorschriften enthalten ist. Folglich sind auch die dazugehörigen Regeln nicht anwendbar.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO**A. Preliminary and formalities examination****1. Application documents****1.1 Subsequent filing of missing parts of the description or missing drawings**

Rule 56 EPC applies only to applications filed after the entry into force of EPC 2000 (**J 3/06**, OJ EPO 2009, 170). The Administrative Council's decision does not specify the conditions under which the Implementing Regulations to EPC 2000 apply to a European patent application filed before the entry into force of EPC 2000; this is a matter of interpretation. The board shared the appellants' view that applications filed before 13 December 2007 can be seen to be subject to EPC 2000 as regards the applicability of the Implementing Regulations when the article corresponding to the rule in question also applies to patent applications filed prior to 13 December 2007 under Article 1 of the Administrative Council's decision of 28 June 2001.

However, a rule in the Implementing Regulations can be assumed to apply to a particular EPC 2000 article when it puts a more detailed construction on that article, in keeping with the purpose of "implementing" the EPC. This is not true of the relationship between Article 90 and Rule 56 EPC because Rule 56 EPC does not elucidate Article 90 EPC. In the context of the system as a whole, Rule 56 EPC relates to Article 80 EPC (filing date), which is not in the catalogue of provisions stated to be also applicable to pending procedures as soon as EPC 2000 was to enter into force. Consequently, the rules relating to it do not apply either.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB**A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme****1. Pièces de la demande****1.1 Production ultérieure de parties manquantes de la description ou de dessins manquants**

La règle 56 CBE n'est applicable qu'aux demandes déposées après l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (**J 3/06**, JO OEB 2009, 170). Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen reçue avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000 est soumise aux dispositions du règlement d'exécution de la CBE 2000 ne ressortent pas immédiatement de la décision du Conseil d'administration et doivent être déterminées après interprétation. La Chambre partage le point de vue des requérants selon lequel une demande reçue avant le 13 décembre 2007 peut être considérée comme soumise aux dispositions de la CBE 2000 en ce qui concerne l'applicabilité de certaines règles du règlement d'exécution lorsque l'article correspondant à la règle en question est également applicable aux demandes de brevet déposées avant le 13 décembre 2007, conformément à l'article premier de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001.

En revanche, on a bien affaire à une demande soumise à la CBE 2000 lorsqu'une règle du règlement d'exécution donne une interprétation plus détaillée d'un article de la CBE 2000, conformément à sa fonction générale d'"exécution" de la CBE. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne la relation entre l'article 90 et la règle 56 CBE, puisque la règle 56 CBE ne contribue en rien à préciser l'article 90 CBE. La disposition à laquelle se rapporte la règle 56 CBE, dans l'économie générale du système, est l'article 80 CBE (date de dépôt) qui ne figure pas sur la liste des dispositions déclarées applicables également aux procédures en instance dès l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Par conséquent, les règles qui s'y rattachent ne sont pas non plus applicables.

B. Prüfungsverfahren**1. Sachprüfung****1.1 Bescheid nach Artikel 94 (3) EPÜ und Regel 71 (1) EPÜ**

In **T 246/08** wurde der Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ 1973 (jetzt Artikel 94 (3) EPÜ) unter Setzung einer einmonatigen Frist erlassen. Die Kammer stellte fest, dass laut Artikel 120 EPÜ in der Ausführungsordnung unter anderem die Fristen bestimmt werden, die in Verfahren vor dem EPA einzuhalten und die nicht bereits im Übereinkommen festgelegt sind. Nach Regel 132 (2) EPÜ (früher Regel 84 EPÜ 1973) beträgt eine vom EPA bestimmte Frist nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate. Wenngleich diese Frist in bestimmten Fällen verlängert werden kann, darf sie nicht verkürzt werden. Der Erlass eines Bescheids, in dem eine Frist von nur einem Monat gesetzt und erklärt wird, mangels rechtzeitiger Antwort würde die Anmeldung als zurückgenommen gelten (Artikel 96 (3) EPÜ 1973), stelle einen weiteren wesentlichen Verfahrensfehler dar, da dem Anmelder damit sein Recht auf die im Übereinkommen festgesetzte Mindestfrist von zwei Monaten zur Vorbereitung und Einreichung seiner Erwiderung vorenthalten werde.

1.2 Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand

Geänderte Patentansprüche, die sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen und die mit den ursprünglich eingereichten Ansprüchen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, müssen nach Regel 137 (4) EPÜ (früher Regel 86 (4) EPÜ 1973) als unzulässig zurückgewiesen werden.

In **T 1515/07** wies die Kammer darauf hin, dass eine Prüfungsabteilung nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern keine zusätzliche Recherche durchführen muss, wenn die technischen Merkmale der Ansprüche notorisch bekannt sind. Die Prüfungsabteilung hatte gegenüber dem Stand der Technik, der vom Anmelder in der Beschreibung anerkannt und in der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden war, eine

B. Examination procedure**1. Substantive examination of the application****1.1 Communications under Article 94(3) EPC and Rule 71(1) EPC**

In **T 246/08** the communication under Article 96(2) EPC 1973 (now Article 94(3) EPC) was sent with a time limit of one month. Article 120 EPC states that the Implementing Regulations shall specify *inter alia* the time limits which are to be observed in proceedings before the EPO and are not fixed by the Convention. Pursuant to Rule 132(2) EPC (former Rule 84 EPC 1973) a period specified by the EPO may be neither less than two months nor more than four months. Although, in some circumstances, this period may be extended, it may not be shortened. The sending of a communication setting a time limit of only one month, and stipulating that failure to respond in due time would result in the application being deemed withdrawn (Article 96(3) EPC 1973), amounted to a substantial procedural violation, since it deprived the applicant of its right to the statutory minimum period of two months to prepare and submit its response.

1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter

Amended patent claims which refer to unsearched subject-matter and which do not combine with the original claims to form a single general inventive concept must, under Rule 137(4) EPC (former Rule 86(4) EPC 1973), be rejected as inadmissible.

In **T 1515/07** the board noted that according to the case law of the boards of appeal an examining division need not carry out an additional search if the technical features of the claims are notoriously well known. In the case at issue the examining division, starting from the prior art acknowledged by the applicant in the description and submitted at the oral proceedings, identified a combination of technical features

B. Procédure d'examen**1. Examen quant au fond de la demande****1.1 Notification au titre de l'article 94(3) CBE et de la règle 71(1) CBE**

Dans l'affaire **T 246/08**, un délai d'un mois avait été imparti dans la notification émise au titre de l'article 96(2) CBE 1973 (nouvel article 94(3) CBE). La chambre a constaté que selon l'article 120 CBE, le règlement d'exécution détermine entre autres les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'OEB et qui ne sont pas fixés par la convention. La règle 132(2) CBE (ancienne règle 84 CBE 1973) prévoit qu'un délai imparti par l'OEB ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Si ce délai peut être prorogé dans certaines circonstances, il ne peut pas être écourté. L'envoi d'une notification fixant un délai d'un mois seulement, et précisant que la demande serait réputée retirée en l'absence de réponse dans le délai imparti (article 96(3) CBE 1973), constituait un autre vice substantiel de procédure, car il privait le demandeur du droit prévu dans la convention de disposer d'un délai minimum de deux mois pour préparer et soumettre sa réponse.

1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

Conformément à la règle 137(4) CBE (ancienne règle 86(4) CBE 1973), il convient de rejeter comme irrecevables les revendications modifiées portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liées aux revendications initiales de manière à former un seul concept inventif.

Dans l'affaire **T 1515/07**, la chambre a observé que conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une division d'examen n'est pas tenue d'effectuer une recherche additionnelle si les caractéristiques techniques des revendications sont notoirement bien connues. Dans l'affaire concernée, la division d'examen a identifié, sur la base de l'état de la technique admis par le demandeur dans la description et présenté lors de la

Kombination technischer Merkmale ausgemacht, die aus diesem Stand der Technik nicht bekannt war, aber als für den Fachmann naheliegend erachtet wurde. Nach Auffassung der Prüfungsabteilung waren diese Merkmale nicht notorisch bekannt. Mit anderen Worten, in ihren Augen lag ein ganz gewöhnlicher Fall vor, in dem sich die Erfindung vom nächsten Stand der Technik durch bestimmte technische Merkmale unterscheidet, sodass jeder auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützte Einwand durch Beweise und Argumente substantiiert werden muss.

Die Kammer stellte fest, dass unter derartigen gewöhnlichen Umständen eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden muss, wenn eine Recherche gemäß Regel 63 EPÜ ausgeblieben ist. Zwar räumt die Rechtsprechung diesbezüglich ein Ermessen ein, doch ist dieses Ermessen auf die besonderen Fälle beschränkt, in denen Merkmale notorisch bekannt oder vom Anmelder ausdrücklich als bekannt anerkannt worden sind. In allen anderen Fällen muss eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden (siehe T 690/06, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Insbesondere sollte eine Prüfungsabteilung, solange keine Recherche durchgeführt worden ist, eine Anmeldung in der Regel nicht wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückweisen, wenn die beanspruchte Erfindung mindestens ein technisches Merkmal enthält, das nicht notorisch bekannt ist (siehe T 690/06, Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Nach Einschätzung der Prüfungsabteilung selbst entsprach der vorliegende Fall nicht den genannten Ausnahmefällen. Vielmehr hatte es die Prüfungsabteilung für nicht "erforderlich" gehalten, eine Recherche durchzuführen, weil es ohnehin möglich sei, zu einer Entscheidung zu gelangen. Würde diesem Argument jedoch allgemein gefolgt, so die Kammer, so würde dies zu dem Schluss führen, dass die Sachprüfung als Grundlage für die Recherche dient und nicht umgekehrt, ein Ergebnis, vor dem in der Entscheidung T 1242/04 (Nr. 8.3 der Entscheidungsgründe) ausdrücklich gewarnt wurde. Nach alledem stellte die Kammer fest, dass die Prüfungsabteilung dadurch, dass sie eine offensichtlich erforderliche zusätzliche Recherche

not known from this prior art, but considered obvious for a skilled person. The examining division did not find these features notorious. In other words, the case was in the examining division's view a perfectly normal one, where the invention differed from the closest prior art by certain technical features and any objection based on lack of inventive step required substantive evidence and argument.

The board held that in such normal circumstances an additional search had to be carried out if a search under Rule 63 EPC had not been carried out. It was true that the case law allowed discretion in this respect, but this discretion was limited to the special cases of notoriously known features or those explicitly accepted by the applicant as known. In all other cases, an additional search must be performed (see T 690/06, point 2). In particular, as long as no search has been performed an examining division should normally not refuse an application for lack of inventive step if the invention as claimed contains at least one technical feature which is not notorious (see T 690/06, point 8). According to the examining division's own judgment, the present case did not fall under the above exceptions. The examining division instead considered that it was not "necessary" to carry out a search because a decision could be reached anyway. However, the general acceptance of this argument would lead to the conclusion that substantive examination served as a basis for the search and not vice versa, a finding that decision T 1242/04 (point 8.3) explicitly warned against. Under these circumstances the examining division was held to have committed a substantial procedural violation within the meaning of Rule 103(1)(a) EPC by not performing an additional search that was manifestly necessary. It was therefore equitable to reimburse the appeal fee. The board also held that an express request for a search was not provided for (see Article 92(1) EPC), and expedience was no justification for leaving out an obligatory procedural step.

procédure orale, une combinaison de caractéristiques techniques qui n'était pas comprise dans cet état de la technique, mais qui était considérée comme évidente pour un homme du métier. La division d'examen n'a pas jugé ces caractéristiques notoires. En d'autres termes, l'affaire était parfaitement normale du point de vue de la division d'examen, à savoir que l'invention se distinguait de l'état de la technique le plus proche par certaines caractéristiques techniques, et que des preuves et des arguments quant au fond devaient étayer toute objection pour absence d'activité inventive.

La chambre a estimé que dans ces circonstances normales, une recherche additionnelle devait être effectuée si aucune recherche n'avait été accomplie au titre de la règle 63 CBE. La jurisprudence autorise certes une marge d'appréciation à ce sujet, mais elle est limitée aux cas particuliers de caractéristiques notoires, ou aux caractéristiques que le demandeur considère explicitement comme connues. Dans tous les autres cas, il convient d'effectuer une recherche additionnelle (cf. T 690/06, point 2). En particulier, tant qu'une recherche n'a pas été effectuée, une division d'examen ne devrait normalement pas rejeter une demande pour absence d'activité inventive si l'invention telle que revendiquée comprend au moins une caractéristique technique qui n'est pas notoire (cf. T 690/06, point 8 des motifs). La division d'examen a elle-même jugé que la présente affaire ne correspondait pas à l'une des exceptions ci-dessus. Elle a en revanche estimé qu'il n'était pas "nécessaire" de procéder à une recherche, puisqu'elle pouvait de toute façon statuer. Cependant, si cet argument était généralement admis, il faudrait en conclure que l'examen quant au fond sert de base à la recherche, et non l'inverse, un constat contre lequel la décision T 1242/04 (point 8.3) a expressément mis en garde. Dans ces circonstances, la chambre a jugé que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure au sens de la règle 103(1)a) CBE en ne procédant pas à une recherche additionnelle, qui était à l'évidence nécessaire. Le remboursement de la taxe de recours était donc équitable. La chambre a également estimé qu'une requête expresse en

nicht durchgeführt hatte, einen wesentlichen Verfahrensfehler im Sinne von Regel 103 (1) a) EPÜ begangen hatte. Daher entspreche die Rückerstattung der Beschwerdegebühr der Billigkeit. Die Kammer stellte außerdem fest, dass ein ausdrücklicher Antrag auf Durchführung einer Recherche nicht vorgesehen ist (vgl. Artikel 92 (1) EPÜ) und dass Zweckdenken keine Rechtfertigung dafür sein kann, einen zwingend vorgeschriebenen Verfahrensschritt auszulassen.

1.3 Erlass eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ

Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach Artikel 96 EPÜ 1973 fordert die erste Instanz den Anmelder so oft wie erforderlich auf, zu ihrem Vorbringen Stellung zu nehmen (**T 1237/07**). Dieser Artikel sowie Regel 51 EPÜ 1973 lassen der Prüfungsabteilung jedoch ein Ermessen in der Frage, wann eine solche Gelegenheit zur Stellungnahme erforderlich ist und wann es zweckmäßiger ist, die schriftliche Phase zu beenden und eine mündliche Verhandlung durchzuführen (siehe z. B. T 1578/05). Die Kammer stellte fest, dass die schlichte Tatsache, dass der Anmelder beantragt hatte, statt der anberaumten mündlichen Verhandlung als nächsten Schritt eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 zu erlassen, für die Prüfungsabteilung nicht bindend war, solange sie dem Anmelder Gelegenheit gab, die offenen Fragen zu erörtern; hierbei sei zu bedenken, dass das in Artikel 113 (1) EPÜ verbrieftete Recht, sich zu äußern, entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers nicht unbedingt schriftlich ausgeübt werden müsse, sondern dass ihm auch mit einer mündlichen Verhandlung entsprochen werden könne. Die Ablehnung einer erneuten mündlichen Verhandlung durch die Prüfungsabteilung stehe in Einklang mit der Vorgehensweise, für die sie sich im Rahmen des ihr nach Artikel 96 EPÜ 1973 zustehenden Ermessens entschieden habe.

1.3 Issue of a further communication under Article 113(1) EPC

Under Article 113(1) EPC, decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

In **T 1237/07** the board noted that according to Article 96 EPC 1973 the department of first instance must invite the applicant as often as necessary to comment on its observations. However, this article and Rule 51 EPC 1973 leave the examining division discretion to assess when such an opportunity is necessary and when it is more appropriate to put an end to the written phase and hold oral proceedings (see e.g. T 1578/05). The board noted that the simple fact that the applicant requested a new communication under Rule 51(4) EPC 1973 to be the next step instead of the scheduled oral proceedings was not binding for the examining division as long as it gave the applicant the possibility to discuss the outstanding issues, bearing in mind that, contrary to the assertion of the appellant, the right to present comments enshrined in Article 113(1) EPC need not necessarily be exercised in writing but may be satisfied by way of oral proceedings. The refusal by the examining division of new oral proceedings was part of the same course of action taken by the examining division in exercising its discretion according to Article 96 EPC 1973.

recherche n'était pas prévue (cf. article 92(1) CBE) et que des considérations d'opportunité ne sauraient justifier l'omission d'un acte de procédure obligatoire.

1.3 Nouvelle notification émise au titre de l'article 113(1) CBE

En vertu de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans l'affaire **T 1237/07**, la chambre a indiqué que conformément à l'article 96 CBE 1973, l'instance du premier degré invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations. Cependant, cette disposition et la règle 51 CBE 1973 laissent à la division d'examen le pouvoir d'apprécier quand cette mesure est nécessaire et quand il est plus approprié de mettre un terme à la phase écrite et d'organiser une procédure orale (cf. par ex. décision T 1578/05). Selon la chambre, tant que la division d'examen a donné au demandeur la possibilité de discuter des questions en suspens, elle n'est pas liée par le simple fait que le demandeur ait demandé, comme étape suivante, une nouvelle notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 en lieu et place de la procédure orale prévue. La chambre a ainsi rappelé que contrairement aux allégations du requérant, le droit de prendre position prévu à l'article 113(1) CBE ne devait pas nécessairement être exercé par écrit, et qu'il pouvait y être satisfait au moyen d'une procédure orale. En refusant une nouvelle procédure orale, la division d'examen a suivi la ligne qu'elle s'était fixée, dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui conférait l'article 96 CBE 1973.

1.4 Nichtbeantwortung des Bescheids der Prüfungsabteilung (Artikel 94 (4) EPÜ)

Unterlässt es der Anmelder, auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Artikel 94 (4) EPÜ rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Der neue Artikel 94 (4) EPÜ entspricht im Wesentlichen dem Artikel 96 (3) EPÜ 1973.

In **J 5/07** stellte die Kammer fest, dass die Einreichung einer Teilanmeldung keine Antwort auf eine Aufforderung der Prüfungsabteilung im Sinne von Artikel 96 (3) EPÜ 1973 in dem die Stamm-anmeldung betreffenden Verfahren darstellt. Eine Teilanmeldung ist rechtlich und administrativ von dem die Stamm-anmeldung betreffenden Erteilungsverfahren getrennt und unabhängig (s. G 1/05, ABI. EPA 2008, 271, Nrn. 3.1 und 8.1 der Entscheidungsgründe; T 441/92, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe). Die Einreichung einer Teilanmeldung lässt den Wortlaut der beanstandeten Patentanmeldung unverändert.

2. Prüfungsverfahren nach Erlass der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ

2.1 Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung, wenn kein Text vorgelegt oder gebilligt wurde

Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte und gebilligte Fassung zu halten.

In **T 246/08** wurde in der angefochtenen Entscheidung als Rechtsgrund für die Ablehnung des Hauptantrags angegeben, dass "es der Anmeldung an einem gültigen Anspruchssatz für den Hauptantrag fehlt, wie er in Artikel 78 (1) EPÜ vorgeschrieben ist". Die Kammer stellte fest, dass in den Prüfungsrichtlinien als Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung unter den hier vorliegenden Umständen, d. h. mangels einer von beiden Seiten gebilligten Anspruchsfassung, Artikel 113 (2) EPÜ 1973 genannt wird (C-VI, 4.9, 5. Absatz, Fassung vom Dezember 2007). Die Kammer ziehe jedoch den Ansatz der Prüfungsabteilung vor, weil die Anmel-

1.4 Failure to reply to a communication from the examining division (Article 94(4) EPC)

According to Article 94(4) EPC if the applicant fails to reply in due time to any communication from the examining division, the application shall be deemed to be withdrawn. New Article 94(4) EPC corresponds in essence to Article 96(3) EPC 1973.

In **J 5/07** the board held that the filing of a divisional application does not constitute a response to an invitation by the examining division in the parent application within the meaning of Article 96(3) EPC 1973. The board noted that a divisional application is legally and administratively separate and independent from the grant proceedings concerning the parent application (see G 1/05, OJ EPO 2008, 271, points 3.1 and 8.1; T 441/92, point 4.1). The filing of a divisional application leaves the text of the patent application objected to unamended.

2. Examination proceedings after issuance of the Rule 71(3) EPC communication

2.1 Legal basis for refusing an application if no text submitted or agreed

Article 113(2) EPC states that the EPO shall examine, and decide upon, the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant or the proprietor of the patent.

In **T 246/08** the decision under appeal specified the legal grounds for refusing the main request as "the application is lacking a valid set of claims for the main request as required by Article 78(1) EPC". The board noted that the Guidelines for Examination indicate Article 113(2) EPC 1973 as the legal basis for refusing an application in the circumstances of the present case, i.e. in which there exists no agreed claim text (C-VI.4.9, 5th paragraph, version of December 2007). However, the board preferred the approach of the examining division for the reason that Article 78(1)(c) EPC 1973 was a requirement of the application not only

1.4 Absence de réponse à la notification émise par la division d'examen (article 94(4) CBE)

Aux termes de l'article 94(4) CBE, si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée. Le nouvel article 94(4) CBE correspond sur le fond à l'article 96(3) CBE 1973.

Dans l'affaire **J 5/07**, la chambre a estimé que le dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas, au sens de l'article 96(3) CBE 1973, une réponse à une invitation émise par la division d'examen au sujet de la demande antérieure. La chambre a observé qu'une demande divisionnaire est juridiquement et administrativement distincte et indépendante de la procédure de délivrance relative à la demande antérieure (cf. décision G 1/05, JO OEB 2008, 271, points 3.1 et 8.1 ; décision T 441/92, point 4.1). Le dépôt d'une demande divisionnaire n'entraîne aucune modification du texte de la demande de brevet ayant donné lieu à des objections.

2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 71(3) CBE

2.1 Fondement juridique pour rejeter une demande si aucun texte n'est proposé ou accepté

Aux termes de l'article 113(2) CBE, l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Dans la décision contestée à l'origine de l'affaire **T 246/08**, le rejet de la requête principale était motivé, sur le plan juridique, par le fait que contrairement aux exigences de l'article 78(1) CBE, la demande ne comportait pas de jeu de revendications valable pour la requête principale. La chambre a noté que selon les Directives relatives à l'examen, l'article 113(2) CBE 1973 constituait la base juridique pour rejeter une demande dans les circonstances de la présente affaire, à savoir lorsqu'il n'y a pas de texte des revendications approuvé (C-VI.4.9, 5e paragraphe, version de décembre 2007). La chambre a toutefois préféré l'approche suivie par la

nung nicht nur für die Zuerkennung eines Anmeldetags, sondern auch für die Sachprüfung und die Patenterteilung dem Artikel 78 (1) c) EPÜ 1973 genügen muss (*Singer/Stauder*, EPÜ, 3. Auflage, Artikel 78 (6) und *Benkard*, EPÜ, Artikel 78, 2. Absatz), während in Artikel 113 (2) EPÜ 1973 nichts über die Rechtsfolgen des Fehlens einer von beiden Seiten gebilligten Fassung gesagt wird. Zwar sollte eine Prüfungsabteilung in der Regel die Richtlinien anwenden, so die Kammer, doch sei es weder rechtsfehlerhaft noch ein Verfahrensverstoß, wenn sie dies nicht tue. Aus den genannten Gründen rügte die Kammer die Abweichung von den Richtlinien in diesem speziellen Fall nicht, sondern stimmte ihr vielmehr zu.

C. Besonderheiten des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens

1. Verspätetes Vorbringen

1.1 Nachweis für allgemeines Fachwissen

Im Verfahren **T 151/05** erklärte die Kammer, dass ein Nachweis für angeblich allgemeines Fachwissen nur dann erforderlich sei, wenn dieses von einem anderen Verfahrensbeteiligten oder vom EPA angezweifelt werde. In diesem Fall hatte der Beschwerdeführer argumentiert, dass sich die Notwendigkeit eines Nachweises erst durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung ergeben habe. Nichtsdestotrotz reichte er die betreffenden Dokumente erst etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ein.

Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung (z. B. T 1002/92, ABI. EPA 1995, 605), wonach im Beschwerdeverfahren neue Tatsachen und insbesondere neue Beweismittel, die über die in der Einspruchsschrift angegebenen Tatsachen und Beweismittel hinausgehen, nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden sollten. Die Entscheidung über die Zulassung verspätet eingereichter Unterlagen liegt im Ermessen der Kammer. Ein wichtiges Kriterium ist dabei, ob die neuen Unterlagen prima

for according a filing date, but also for substantive examination and grant (*Singer/Stauder*, EPC 3rd ed., Article 78(6) and *Benkard*, EPC, Article 78, 2nd paragraph) whereas Article 113(2) EPC 1973 was silent as to the legal consequence of the absence of an agreed text. The board held that although an examining division should normally apply the Guidelines, failure to do so is neither a mistake in law nor a procedural violation. For the reasons given above, in this particular instance the board saw the deviation as a matter for approval rather than reproach.

C. Special features of opposition and appeal proceedings

1. Late submission

1.1 Proof of common general knowledge

In **T 151/05** the board stated that proof of purportedly common general knowledge is only required if it is challenged by another party or the EPO. In this case the appellant had argued that the necessity to furnish proof had only emerged from the decision of the opposition division. Nevertheless, the documents were filed only about one month prior to the oral proceedings before the board.

The board referred to the established case law (see e.g. T 1002/92, OJ EPO 1995, 605) that in appeal proceedings new facts and in particular new evidence which go beyond the indication of the facts and evidence presented in the notice of opposition should only very exceptionally be admitted into the proceedings. The decision to admit such material is at the board's discretion. An important criterion for deciding on the admissibility of late-filed evidence is if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it is highly

division d'examen, étant donné que l'article 78(1)c) CBE 1973 conditionnait non seulement l'attribution d'une date de dépôt à la demande, mais aussi l'examen quant au fond et la délivrance du brevet pour cette demande (*Singer/Stauder*, EPC, 3^e édition, article 78, point 6, et *Benkard*, EPÜ, article 78, 2^e paragraphe), alors que l'article 113(2) CBE 1973 était muet concernant la conséquence juridique découlant de l'absence de texte approuvé. Selon la chambre, bien qu'une division d'examen doive normalement appliquer les directives, la non-observation de ce texte ne constitue ni une erreur de droit ni un vice de procédure. Pour les raisons précitées, la chambre, dans ce cas particulier, n'a pas critiqué cet écart par rapport aux directives, qu'elle a au contraire approuvé.

C. Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours

1. Moyens invoqués tardivement

1.1 Connaissances générales communes

Dans l'affaire **T 151/05**, la chambre a indiqué qu'il n'était exigé d'apporter des preuves à l'appui d'une allégation selon laquelle des connaissances étaient générales et communes que si cette allégation était contestée par une autre partie ou par l'OEB. Dans le cas d'espèce, le requérant avait fait valoir que la nécessité d'apporter des preuves n'était survenue qu'à la suite d'une décision rendue par la division d'opposition. Les documents pertinents n'ont toutefois été produits qu'un mois environ avant la procédure orale devant la chambre.

La chambre a renvoyé à la jurisprudence constante des chambres de recours (voir p. ex. T 1002/92, JO OEB 1995, 605) selon laquelle, dans toute procédure de recours, une chambre ne devrait admettre de nouveaux faits et, en particulier, de nouvelles preuves, allant au-delà de ceux qui ont été invoqués dans l'acte d'opposition, qu'à titre tout à fait exceptionnel. C'est à la chambre qu'appartient la décision d'admettre ces moyens. La question de savoir si un nouvel élément est de prime abord éminemment pertinent en ce sens qu'il risque fort de faire

facie insofern hochrelevant sind, als sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des angefochtenen europäischen Patents entgegenstehen. Doch auch andere Faktoren können eine entscheidende Rolle spielen, so z. B. die Frage, ob das verspätete Vorbringen einen Verfahrensmissbrauch darstellt.

Im vorliegenden Fall wurde die Tatsache, dass der Beschwerdeführer sich zunächst auf die Vorbenutzung 2 berief und dann, als er die mangelnde Begründetheit dieses Arguments feststellte, andere Beweismittel zum Nachweis des allgemeinen Fachwissens vorbrachte, von der Kammer als Fehlurteil angesehen, nicht aber als Verfahrensmissbrauch. Folglich prüfte die Kammer die Relevanz der Dokumente.

Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass die Dokumente prima facie insofern hochrelevant seien, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten ließen und höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstanden. Deswegen ließ die Kammer die Dokumente gemäß Artikel 114 (2) EPÜ 1973 zum Verfahren zu.

Zudem waren die Dokumente nicht so verspätet eingereicht worden, dass der Beschwerdegegner seine Erwiderung nicht hätte angemessen vorbereiten können. Vielmehr waren sie über einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht worden, und der Beschwerdegegner war schriftlich und ausführlich darauf eingegangen. Die Kammer berücksichtigte ferner, dass das Patent eine Priorität vom 4. Juni 1996 genoss, und hielt es für angebracht, über die Beschwerde zu entscheiden, anstatt die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

1.2 Prüfung von neu vorgebrachten Argumenten

Gemäß Regel 71a EPÜ 1973 (Regel 116 EPÜ) brauchen nach dem in der Ladung genannten Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel nicht berücksichtigt zu werden, wenn sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

likely to prejudice the maintenance of the European patent in suit. However, other considerations might play a decisive role such as whether the late filing represents an abuse of the proceedings.

The fact that the appellant relied first on prior use 2 and then, after having realised that this argument was not sufficiently substantiated, on other evidence for demonstrating the common general knowledge was seen by the board as a misjudgment but not as an abuse of the proceedings. Consequently, the board considered the relevance of the documents.

The board came to the conclusion that the documents were prima facie highly relevant in the sense that they could reasonably be expected to change the eventual result and were thus highly likely to prejudice the maintenance of the European patent. The board admitted the documents into the proceedings pursuant to Article 114(2) EPC 1973.

Furthermore the filing of documents was not late to such an extent that the respondent could not adequately prepare his defence. In fact, they were filed more than one month prior to the oral proceedings before the board and the respondent commented in writing and in detail on them. The board also took into account that this patent originated from a priority of 4 June 1996 and considered it appropriate to decide on the appeal rather than to remit the case to the department of first instance for further prosecution.

1.2 Consideration of new arguments

Under Rule 71a EPC 1973 (Rule 116 EPC) new facts and evidence do not need to be considered after the time stated in the summons, unless they are admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.

obstacle au maintien du brevet européen en cause, représente un critère important pour apprécier la recevabilité de preuves produites tardivement. Cependant, d'autres considérations, comme la question de savoir si la présentation tardive constitue un abus de procédure, peuvent jouer un rôle décisif.

Le fait que le requérant se soit appuyé, pour établir les connaissances générales communes, d'abord sur l'usage antérieur n° 2, puis, ayant réalisé que ce moyen n'était pas suffisamment circonstancié, sur d'autres justifications a été considéré par la chambre comme une faute d'appréciation, mais pas comme un abus de procédure. Par conséquent, la chambre a examiné la pertinence des documents.

La chambre a conclu que les documents étaient de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils avaient de bonnes chances de modifier l'issue de la procédure et risquaient donc fort de faire obstacle au maintien du brevet européen. Elle les a admis dans la procédure de recours conformément à l'article 114(2) CBE 1973.

Les documents n'ont pas été produits tardivement au point d'empêcher l'opposant de préparer sa défense de manière adéquate. De fait, les documents avaient été produits plus d'un mois avant la procédure orale devant la chambre et l'opposant avait formulé par écrit des observations détaillées à leur sujet. La chambre a également tenu compte du fait que le brevet avait pour origine une demande en date du 4 juin 1996 dont la priorité était revendiquée et a jugé qu'il était plus approprié de statuer sur le recours que de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré aux fins de poursuite de la procédure.

1.2 Examen de nouveaux arguments

Conformément à la règle 71bis CBE 1973 (règle 116 CBE), de nouveaux faits ou preuves présentés après la date indiquée dans la citation peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

In **T 926/07** wies die Kammer darauf hin, dass Regel 71a EPÜ 1973 wie auch der zugrunde liegende Artikel 114 (2) EPÜ 1973 sich also auf verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel beziehen, nicht jedoch auf neue Argumente, die während des gesamten Verfahrens vorgebracht werden können (T 131/01, ABI. EPA 2003, 115). Tatsachen sind behauptete Sachverhalte, die ggf. durch Beweismittel zu belegen sind (siehe *Singer/Stauder*, EPÜ, 4. Auflage, Artikel 114, Rdn. 44). Argumente sind demgegenüber diejenigen Ausführungen, die sich bei Anwendung des Rechts auf die rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel ergeben. Dementsprechend sind Argumente, denen rechtzeitig vorgebrachte Tatsachen zugrunde liegen, in jeder Phase des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens zuzulassen.

2. Beitritt

In der Sache **T 791/06**, in der eine Beitrittserklärung nach der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung in der die Entscheidung eingereicht wurde, verkündet worden war, aber vor der Zustellung der schriftlichen Entscheidung befand die Kammer, dass die Beitrittserklärung nicht mehr im anhängigen Einspruchsverfahren, sondern im Beschwerdeverfahren eingereicht worden sei.

3. Artikel 115 EPÜ

Da Dritte im Sinne des Artikels 115 EPÜ keine Verfahrensbeteiligten sind und ihnen somit lediglich die Gelegenheit gegeben wird, "Einwendungen zu erheben", liegt es vollständig im Ermessen der Kammer, diese Einwendungen zuzulassen (**T 390/07**).

D. Einspruchsverfahren

1. Übertragung der Einsprechendenstellung

1.1 Formerfordernisse

Die rechtsgeschäftliche Rechtsnachfolge in die Parteistellung einer Einsprechenden wird nach ständiger Rechtsprechung erst dann wirksam, wenn der Übergang der Einsprechendenstellung im Verfahren schlüssig dargelegt und nachgewiesen wurde.

In **T 926/07** the board stated that Rule 71a EPC 1973, and Article 114(2) EPC 1973, on which it is based, refer to late-filed facts and evidence but not to new arguments, which can be made at any stage in the proceedings (T 131/01, OJ EPO 2003, 115). Facts are assertions which may need to be supported by evidence (see *Singer/Stauder*, EPC, 4th ed., Article 114, point 44), whilst arguments are statements made when the law is being applied to facts and evidence submitted in good time. So arguments based on facts submitted in good time must be admitted at any stage in opposition or subsequent appeal proceedings.

2. Intervention

In **T 791/06**, where an intervention was filed after the oral proceedings before the opposition division when the decision was pronounced, but before notification of the written decision, the board held that it had not been filed during pending opposition proceedings but considered the intervention to have been filed during the appeal proceedings.

3. Article 115 EPC

A third party within the meaning of Article 115 EPC is not a party to any proceedings and has no more than an opportunity to "present observations", the admissibility of which is entirely a matter for the board (**T 390/07**).

D. Opposition procedure

1. Transfer of opponent status

1.1 Formal requirements

The boards have consistently ruled that legal succession to the party status of an opponent does not take effect until conclusive evidence has been provided that opponent status in the proceedings has been transferred.

Dans la décision **T 926/07**, la chambre a remarqué que la règle 71bis CBE 1973 ainsi que l'article 114(2) CBE 1973, qui la sous-tend, se rapportent aux faits et preuves présentés tardivement, mais pas aux arguments nouveaux, qui peuvent être invoqués pendant toute la durée de la procédure (T 131/01, JO OEB 2003, 115). Les faits désignent des circonstances alléguées, qui doivent éventuellement être étayées par des preuves (voir *Singer/Stauder*, Européisches Patentübereinkommen, 4^e édition, article 114, point 44). Les arguments, eux, sont les allégations qui découlent de l'application du droit aux faits et preuves qui ont été produits en temps utile. Il s'ensuit que les arguments qui se fondent sur des faits invoqués en temps utile doivent être admis à n'importe quel stade de la procédure d'opposition ou de recours.

2. Intervention

Dans la décision **T 791/06**, une déclaration d'intervention avait été produite à l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition, lors du prononcé de la décision, mais avant la signification de la décision écrite. La chambre a considéré que cette déclaration n'avait pas été produite pendant la procédure d'opposition en instance, mais plutôt pendant la procédure de recours.

3. Article 115 CBE

Etant donné qu'un tiers au sens de l'article 115 CBE n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut que "présenter des observations", la recevabilité de ces observations relève exclusivement du pouvoir d'appréciation de la chambre (**T 390/07**).

D. Procédure d'opposition

1. Transmission de la qualité d'opposant

1.1 Exigences de forme

En vertu de la jurisprudence constante, la transmission de la qualité d'opposant ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été prouvée de manière concluante.

In **T 428/08** hatte der Beschwerdeführer argumentiert, dass es zulässig sein müsste, die Nachweise zur Rechtsnachfolge nach Ablauf der Beschwerdefrist einzureichen, da auch die Beweismittel zum Nachweis einer Vorbenutzung nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden könnten, ohne dass dieser geltend gemachte Einspruchsgrund zurückgewiesen werden könnte. Zunächst differenzierte die Kammer zwischen den im EPÜ geregelten Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch einerseits und der Wirksamkeit der Übertragung der Einspruchsstellung andererseits, die sich nach den in ständiger Rechtsprechung entwickelten Kriterien richtet. Die insoweit unterschiedlichen Tatbestände führen auch zu unterschiedlichen Rechtsfolgen. Die Kammer berief sich vorliegend auf die Rechtsprechung, die den Beginn der Wirksamkeit der Übertragung der Einspruchsstellung ausdrücklich vom Zeitpunkt des Nachweises des Rechtsübergangs abhängig macht und dabei dem Erfordernis prozessualer Rechtsicherheit genügt, dass zu jedem Zeitpunkt die Identität der Parteien im Verfahren feststehen muss. Zu Unrecht hatte somit die Beschwerdeführerin darauf verwiesen, dass die Entscheidung T 670/95 nicht die Frage beantwortet, ob der Nachweis auch noch nach Ablauf der Beschwerdefrist nachgereicht werden kann, da in den Gründen der Entscheidung unter Nummer 2 ausdrücklich festgestellt wird, dass bis zum Nachweis des Rechtsübergangs das Verfahren mit der bisherigen Partei zu führen ist. Diese Formulierung schließt nach Ansicht der Kammer eine mögliche rückwirkende Änderung der Parteistellung nach Vorlage der Nachweise aus.

1.2 Rechtswirksamkeit der Übertragung

In **T 426/06** konnte die Kammer dem beantragten Übergang der Einsprechendenstellung nicht stattgeben, da die im vorliegenden Fall eingereichte, allgemein gehaltene Vereinbarung zwischen Einsprechenden und Beschwerdeführer nicht den Anforderungen an einen Nachweis für einen rechtswirksamen Übergang der Parteistellung genügte. Bei dieser Sachlage nahm die Kammer keine Stellung zu der strittigen Frage, ob die eingereichte Vereinbarung als solche ohne Vorlage weiterer Dokumente, zum Beispiel eines Kaufvertrags, ein geeigne-

In **T 428/08** the appellant had argued that it ought to be admissible to submit evidence of legal succession after the appeal period has expired, as evidence of prior use could also be submitted after the opposition period has expired without being rejected as grounds for opposition. The board initially distinguished between the conditions for an admissible opposition, which were regulated in the EPC, and the validity of an opponent status transfer, which was governed by criteria established in consistent case law rulings. Different circumstances meant different legal consequences. In the case in point the board relied on case law which made the date when the transfer became valid explicitly dependent on the date when evidence of it was supplied, in keeping with the procedural certainty requirement for the identities of the parties to the proceedings to be clear at all times. Hence the appellant had wrongly maintained that T 670/95 had failed to answer the question whether evidence could still be submitted after the appeal period had expired, as in point 2 of the grounds of that decision it was expressly stated that the proceedings were to be conducted with the original party until evidence of the transfer had been supplied. In the board's view this formulation ruled out any retroactive change of party status after the evidence had been submitted.

1.2 Validity of transfer

In **T 426/06** the board did not allow the requested transfer of opponent status because the general agreement between opponent and appellant that had been submitted did not meet the requirements for evidence of a valid transfer of party status. In the circumstances the board did not comment on the disputed issue of whether the agreement as such, submitted without any further documents such as a contract of sale, could constitute suitable evidence of the transfer of part of the business assets.

Dans l'affaire **T 428/08**, le requérant avait fait valoir qu'il devait être possible de produire les preuves de la succession après l'expiration du délai de recours, puisqu'il était également possible de produire les preuves d'un usage antérieur après l'expiration du délai d'opposition, sans que le motif d'opposition ainsi invoqué puisse être rejeté. La chambre a distingué en premier lieu entre, d'une part, les conditions énoncées dans la CBE pour la recevabilité d'une opposition et, d'autre part, la validité de la transmission de la qualité d'opposant, qui est appréciée conformément aux critères définis dans la jurisprudence constante. Ces différences factuelles entraînent également des différences en termes de conséquences juridiques. La chambre s'est référée en l'occurrence à la jurisprudence, qui énonce expressément que la transmission de la qualité d'opposant n'est valable qu'à compter de la date à laquelle le transfert a été prouvé, et que ce faisant il est satisfait à l'exigence de sécurité juridique selon laquelle l'identité des parties à la procédure doit être en permanence connue. Le requérant avait donc fait valoir à tort que la décision T 670/95 ne répondait pas à la question de savoir s'il était encore possible d'administrer la preuve après l'expiration du délai de recours, étant donné qu'au point 2 des motifs de cette décision, il est expressément constaté que la procédure doit être conduite avec l'ancienne partie jusqu'à ce que la transmission ait été prouvée. Selon la chambre, cette formulation exclut la possibilité de modifier rétroactivement la qualité de partie après que les preuves ont été administrées.

1.2 Validité de la transmission

Dans l'affaire **T 426/06**, la chambre n'a pu faire droit à la requête en transmission de la qualité d'opposant, étant donné que l'accord entre l'opposant et le requérant, produit et formulé en des termes généraux dans l'affaire concernée, ne satisfaisait pas aux exigences en matière de preuve d'une transmission juridiquement valable de la qualité d'opposant. Dans la situation en cause, la chambre n'a pas pris position quant à la question contestée de savoir si l'accord produit pouvait constituer en tant que tel, sans autres documents comme un

tes Beweismittel für den Übergang eines Bereiches des Geschäftsbetriebs sein kann.

Nach Ansicht der Kammer in **T 428/08** ist es nicht ihre Aufgabe, den fehlenden schlüssigen Sachvortrag einer Partei durch Durchsicht von in Betracht kommenden Handelsregistern zu ergänzen und richtigzustellen, wenn in der Beschwerdeschrift nicht aufgeführt wird, wie der rechtsgeschäftliche Übergang auf den Beschwerdeführer erfolgt sein sollte. Ferner ergibt sich aus den Handelsregistern nicht, welche Rechte im vorliegenden Fall übertragen wurden, da dort nur auf einen gegenständlichen Teilbetrieb verwiesen wird. Die rechtsgeschäftliche Übertragung eines Teilbetriebs von einem Rechtsträger zu einem anderen unterscheidet sich wesentlich von dem Fall einer Universalsukzession, bei der ein Rechtsträger rechtlich vollständig mit einem anderen verschmolzen wird und das Handelsregister durch den Eintrag der Verschmelzung bekundet, dass alle Rechte zum Zeitpunkt des Eintrags im Handelsregister auf den anderen Rechtsträger übergegangen sind und der übertragende Rechtsträger rechtlich zu diesem Zeitpunkt untergegangen ist. Bei der rechtsgeschäftlichen Übertragung eines gegenständlichen Teilbetriebs von einem Rechtsträger auf einen anderen bleiben beide Rechtsträger auch nach dem Eintrag der Übertragung im Handelsregister als rechtlich selbständige Einheiten bestehen. Welche Rechte oder welches Zubehör dem gegenständlichen Teilbetrieb zugeordnet sind, ergibt sich nur aus dem im Übertragungsvertrag niedergelegten rechtsgeschäftlichen Willen der Parteien. Die rechtsgeschäftliche Übertragung wurde somit verneint.

2. Formanforderungen an den Einspruch – Identität des Einsprechenden

In der Sache **T 1165/03** hatte der Beschwerdegegner gute Gründe, die Zulässigkeit des Einspruchs des Einsprechenden 1 infrage zu stellen, wobei diese Gründe zum großen Teil vom Einsprechenden selbst oder in seinem Namen geliefert wurden. Einer der Gründe war die Identität des Einsprechenden und insbesondere die Bewertung des Identitätsnachweises, der erst sehr spät, nämlich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, erbracht

The board in **T 428/08** found that if the notice of appeal did not indicate how the transfer to the appellant was supposed to have taken place, it was not the board's duty to examine the relevant trade registers to ascertain the missing information. Besides, the trade registers did not show what rights had been transferred in the case in point, as they merely referred to a particular business division. The transfer of a division from one legal entity to another was significantly different from universal succession, where one entity was in legal terms fully merged with another and the record of the merger in the trade register implied that all rights had been transferred to the other entity at the time when the record was added to the register, and that the entity ceding them had legally ceased to exist at that time. Where a division was transferred from one entity to another, both continued to exist as legally independent entities even after the transfer had been recorded in the register. Only the intention of the parties as laid down in the contract of transfer determined which rights or assets were assigned to the division in question. Thus in the case in point opponent status was deemed not to have been transferred.

2. Formal requirements for opposition – identity of opponent

In case **T 1165/03**, the respondent had ample reasons to question the admissibility of the opposition of opponent 1, such reasons being very largely provided by the opponent himself or on his behalf. One of them concerned the opponent's identity and, in particular, the assessment of the identity card evidence which had been produced very belatedly, at the oral proceedings before the board. The board regarded an identity card or passport to be the best evidence of identity

contrat de vente, un moyen prouvant dûment la cession d'un secteur d'activités de l'entreprise.

La chambre a estimé dans l'affaire **T 428/08** que s'il n'était pas indiqué dans l'acte de recours comment la cession en faveur du requérant avait été effectuée, il ne lui appartenait pas de consulter les registres du commerce concernés pour remédier à l'absence d'explications probantes d'une partie. De plus, les registres du commerce ne font pas apparaître quels droits ont en l'occurrence été cédés, puisqu'ils ne mentionnent qu'une division concrète de la société. Une différence considérable existe entre la cession d'une division de la société par une entité juridique à une autre, et une succession universelle. Dans ce dernier cas, une entité juridique fusionne entièrement avec une autre, le registre du commerce attestant, grâce à l'inscription de cette fusion, que tous les droits sont transmis à l'autre entité juridique à la date de l'inscription au registre du commerce et que l'entité juridique cédante cesse à cette date d'exister sur le plan juridique. Lorsqu'une division concrète est cédée par une entité juridique à une autre, ces deux entités continuent d'exister en tant qu'unités juridiquement autonomes même après l'inscription de la transmission au registre du commerce. Seule la volonté des parties de conclure un acte juridique, telle que consignée dans le contrat de cession, fait apparaître quels droits ou quel élément accessoire appartiennent à la division concernée de la société. La cession n'a donc pas été confirmée.

2. Exigences de forme auxquelles doit satisfaire une opposition – identité de l'opposant

Dans l'affaire **T 1165/03**, l'intimé a eu maintes raisons de mettre en question la recevabilité de l'opposition de l'opposant 1, raisons qui ont été fournies en grande partie par l'opposant lui-même ou pour son compte. L'une d'elles tenait à l'identité de l'opposant et, en particulier, à l'examen du justificatif de carte d'identité, versé à un stade très tardif, à savoir lors de la procédure orale devant la chambre. La chambre a considéré une carte d'identité ou un passeport comme

wurde. Die Kammer betrachtete einen Ausweis oder Pass als besten Identitätsnachweis, allerdings mit der für alle Nachweise geltenden Einschränkung, dass er durch andere Beweismittel abgeschwächt oder sogar entwertet werden kann. Im vorliegenden Fall waren zwei verschiedene Fotokopien von Ausweisen eingereicht worden: Die erste war der Einspruchsabteilung zugesandt worden und war – obwohl noch schlechter lesbar als die an die Kammer gefaxte Kopie – eindeutig keine Kopie desselben Dokuments, das auf dem Fax abgebildet war bzw. später in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde. In dem im Namen des Einsprechenden unterzeichneten Schreiben hieß es, sein Name sei nur zufällig in Verbindung mit dem Verfahren genannt worden und er halte sich öfter an seiner Arbeitsanschrift auf als an der auf dem Ausweis aufgeführten Heimatanschrift. Die frühere Ausweiskopie in der Akte enthielt jedoch keine lesbare Anschrift. Außerdem stimmte die in dem Schreiben angegebene Arbeitsanschrift nicht mit der auf der zweiten, bei der Kammer eingereichten Ausweiskopie genannten überein. Aus diesen Gründen bewertete die Kammer den Identitätsnachweis als inhärent unzuverlässig und nicht beweiskräftig. Sie hielt den Einspruch des Einsprechenden 1 für nicht zulässig.

3. Substanziierung des Einspruchs

In Bezug auf die Substanziierung des Einspruchs stellt die Kammer in **T 426/08** die Unterscheidung zwischen der erforderlichen Angabe von Tatsachen und Beweismitteln in Sinne von Regel 55 c) EPÜ 1973 (jetzt Regel 76 (2) c) EPÜ) und deren Nachweis klar. Die Kammer wurde mit dem Einwand des Beschwerdegegners konfrontiert, dass es ausreicht, dass die Beweismittel bei Ablauf der Einspruchsfrist nicht eingereicht, sondern angegeben sind; der Beschwerdegegner vertrat jedoch die Auffassung, die Zulässigkeit eines Einspruchs werde nicht allein auf der Basis des Einspruchsschriftsatzes entschieden, sondern auf der Basis des Einspruchsschriftsatzes zusammen mit den im Einspruchsschriftsatz zitierten und den – vor oder nach Ablauf der Einspruchsfrist – vorgelegten Beweismitteln. Insofern hat die Kammer eine

but with the same proviso as applies to all evidence, namely that its value may be offset or even negated by other evidence. In the present case, there had been two different photocopy identity cards filed: the first one had been sent to the opposition division and, while it was even less legible than the copy faxed to the board, it was clearly not a copy of the same document as that shown in that fax or subsequently filed at the oral proceedings. The letter signed in the opponent's name said his name was only used accidentally in relation to the proceedings and that he was more often at his work address than at his home address shown on the identity card. However, on that earlier photocopy card on file, no address was legible. Moreover, the work address in the letter was not that shown on the second photocopy card filed with the board. For these reasons the board evaluated the identity card evidence as inherently unreliable and inconclusive. The board decided that the opposition by opponent 1 was not admissible.

3. Substantiation of opposition

The board in **T 426/08** drew a clear distinction between the need to indicate facts and evidence within the meaning of Rule 55(c) EPC 1973 (now Rule 76(2)(c) EPC) and the need to prove them. The board examined the respondent's argument that, although evidence need not be produced but merely indicated by expiry of the opposition period, the admissibility of the opposition was not determined solely on the basis of the notice of opposition, but rather on the basis of the notice and the evidence indicated in it and produced either before or after the opposition deadline. Dealing with this argument, the board drew a distinction between evidence produced before and after the deadline and between indication and proof.

le meilleur justificatif d'identité, étant toutefois entendu que, à l'instar de tous les justificatifs, sa valeur pouvait être contrebalancée, voire infirmée par d'autres justificatifs. En l'occurrence, deux copies de cartes d'identité différentes ont été produites. La première, envoyée à la division d'opposition, était certes encore moins lisible que la copie transmise par télécopie à la chambre, mais elle n'était manifestement pas la copie du même document que celui apparaissant sur cette télécopie ou produit ultérieurement lors de la procédure orale. Dans la lettre signée au nom de l'opposant, il était indiqué que le nom de l'opposant n'avait été utilisé qu'accidentellement dans le contexte de la procédure, et que lui-même se trouvait plus souvent à son adresse professionnelle qu'à son adresse personnelle apparaissant sur la carte d'identité. Cependant, aucune adresse n'était lisible sur la première copie de la carte d'identité versée au dossier. De plus, l'adresse professionnelle mentionnée dans la lettre n'était pas celle qui figurait sur la deuxième copie de la carte d'identité fournie à la chambre. La chambre a donc estimé que le justificatif de carte d'identité n'était ni fiable ni probant, et que l'opposition de l'opposant 1 n'était dès lors pas recevable.

3. Fondement de l'opposition

Dans l'affaire **T 426/08**, la chambre a établi une distinction claire entre l'indication des faits et preuves requise par la règle 55c) CBE 1973 (désormais règle 76(2)c) CBE) et leur preuve. L'intimé avait objecté qu'il suffit certes que les justifications soient seulement indiquées, et non produites, à l'expiration du délai d'opposition. Il a toutefois été d'avis que la recevabilité d'une opposition n'était pas déterminée seulement sur la base de l'acte d'opposition, mais aussi sur la base des preuves mentionnées dans l'acte d'opposition et présentées avant ou après l'expiration du délai d'opposition. Aussi la chambre a-t-elle distingué entre les preuves produites avant ou produites après l'expiration du délai, ainsi qu'entre le fait de préciser les faits et preuves et le fait de les prouver.

Unterscheidung zwischen Beweismitteln, die vor und nach Fristablauf eingereicht, sowie zwischen Angabe und Nachweis getroffen:

Bei Beweismitteln, die vor Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt wurden, trifft es zwar zu, dass sie im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung der *Angabe* und insbesondere der Konkretisierung von Tatsachen oder/und Beweismittel dienen können. Auf den Inhalt der Beweismittel zum *Nachweis* von Tatsachen kommt es demgegenüber für die Zulässigkeit nicht an. Hinzu kommt, dass es grundsätzlich unbillig wäre, wenn einem Einsprechenden die Vorlage der Beweismittel vor Ablauf der Einspruchsfrist, zu der er nicht verpflichtet ist, zum Nachteil gereichen könnte, etwa deswegen, weil die Beweismittel in sich widersprüchlich wären. Der Inhalt von Beweismitteln, die innerhalb der Einspruchsfrist bezeichnet, aber erst *nach* Ablauf der Einspruchsfrist zur Akte gegeben werden, kann im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung weder zur Angabe von Tatsachen oder Beweismitteln noch als Nachweis von Tatsachen berücksichtigt werden. Denn das wäre mit den Wortlaut der maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ betreffend das Einspruchsverfahren nicht vereinbar.

4. Änderungen im Einspruchsverfahren

Mit der Frage, ob und inwieweit eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer befugt ist, eine Prüfung hinsichtlich der Klarheit von geänderten Ansprüchen auf der Basis von kombinierten erteilten Ansprüchen zu tätigen, setzte sich die Kammer in **T 1459/05** auseinander. Der überwiegenden Ansicht in der bisherigen Rechtsprechung, dass die Befugnis zur Prüfung nach Artikel 84 EPÜ dann fehlt, wenn die die mangelnde Klarheit erzeugenden Änderungen in Form einer Kombination von erteilten Ansprüchen im Einklang mit korrekten Rückbeziehungen bestehen, konnte sich die Kammer nicht anschließen. Die Ausnahmesituation ergab sich daraus, dass es im vorliegenden Fall für die Beurteilung des Gegenstands des Anspruchs auf die technische Bedeutung des einzigen hinzugefügten Merkmals entscheidend ankam, da nur durch dieses Merkmal möglicherweise ein Unterschied zum bekannten Stand der

It was true that, when examining admissibility, the board could regard evidence produced *before* the deadline as serving as an *indication*, and in particular concretisation, of facts and/or evidence. However, it was irrelevant for the question of admissibility whether the content of such evidence could actually serve as *proof* of the facts. In any event, it would be unfair if there were a possibility that evidence produced by the opponent before the deadline in the absence of any obligation to do so – might act to its detriment, e.g. because it was inconclusive. For the purpose of examining admissibility, the board could not take account of evidence indicated during the opposition period but not produced until *after* the deadline as either an indication or proof of the facts. That would run counter to the wording of the EPC provisions applicable to the opposition procedure.

4. Amendments in opposition proceedings

The question whether and, if so, to what extent an opposition division or a board of appeal has the power to examine the clarity of amended claims derived from combinations of claims as granted was addressed in **T 1459/05**. The board decided not to follow the existing case law, according to which there is no power to examine under Article 84 EPC where the amendments creating the lack of clarity consist of a combination of claims as granted which is in line with the correct cross-references. The board found that an exception had to be made in the case before it because the assessment of the claimed subject-matter depended on the technical significance of the sole added feature, since any difference from the prior art could only be defined on the basis of that feature. However, its technical significance was so unclear for the skilled person that any such difference was not apparent or at least could not be

En ce qui concerne les preuves produites *avant* l'expiration du délai d'opposition, il est certes exact qu'elles peuvent, dans le cadre de l'examen de la recevabilité, aider à *indiquer* et plus particulièrement à préciser des faits ou/et preuves. En revanche, le contenu des justifications destinées à *prouver* des faits n'est pas déterminant pour la recevabilité. Sachant que l'opposant n'est pas tenu de produire des preuves avant l'expiration du délai d'opposition, il serait en outre fondamentalement inéquitable que les preuves néanmoins produites par l'opposant avant l'expiration du délai d'opposition puissent tourner à son désavantage, par exemple si elles étaient en soi contradictoires. Le contenu des preuves qui ont été mentionnées dans le délai d'opposition, mais qui ne sont versées au dossier *qu'après* l'expiration de ce délai, ne peut être pris en considération, dans le cadre de l'examen de la recevabilité, ni pour indiquer des faits ou des preuves, ni pour prouver ces faits. Cela ne serait pas compatible avec le texte des dispositions applicables de la CBE relatives à la procédure d'opposition.

4. Modifications apportées dans la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 1459/05**, la chambre s'est posé la question de savoir si, et dans quelle mesure, une division d'opposition ou une chambre de recours est autorisée à examiner la clarté de revendications modifiées sur la base de revendications combinées délivrées. La chambre n'a pas suivi la jurisprudence développée jusqu'alors, selon laquelle il n'existe pas de compétence pour effectuer un examen au titre de l'article 84 CBE lorsque les modifications à l'origine du manque de clarté prennent la forme d'une combinaison de revendications délivrées en accord avec des renvois corrects. La situation exceptionnelle était due au fait qu'en l'espèce, l'appréciation de l'objet de la revendication exigeait de connaître la signification technique de l'unique caractéristique ajoutée, étant donné que seule cette caractéristique pouvait éventuellement permettre de définir une différence par rapport à l'état de la technique connu, et que cette signi-

Technik definiert werden konnte, diese technische Bedeutung aber für den Fachmann so unklar war, dass ein derartiger Unterschied nicht erkennbar war bzw. nicht mit einer dem Fachmann noch zumutbaren Unbestimmtheit festgelegt werden konnte.

Unabhängig vom Einzelfall und angesichts der in den letzten Jahren rapide angestiegenen Anzahl der Patentansprüche gab die Kammer ferner zu bedenken, inwieweit die Klarheitsaspekte sämtlicher beanspruchten Kombinationsmöglichkeiten in einem komplexen Anspruchssatz vor der Erteilung überhaupt und so im Detail geprüft werden bzw. geprüft werden können, dass davon auszugehen wäre, dass sämtliche Klarheitsprobleme gelöst worden wären, was dann letztendlich eine weitere Prüfung im Einspruchsverfahren ausschließen könnte. Im vorliegenden Fall sah die Kammer die Notwendigkeit gegeben, ihr Ermessen ausüben zu können, um von Fall zu Fall und als Ausnahme von der allgemein vorgegebenen Praxis, die eine Befugnis zur Prüfung nach Artikel 84 EPÜ bei Änderungen durch Kombinationen von erteilten Ansprüchen ausschließt, abweichen zu können. Dieses Ermessen sei insbesondere dann auszuüben, wenn durch ein strenges Anwenden der vorgegebenen Vorgehensweise, welches das Erheben eines Klarheitseinwands prinzipiell ausschliesse, eine Situation entstehen würde, in der die weitere Prüfung der geänderten Patentunterlagen, wie z. B. im Rahmen der Neuheit und der erfindrischen Tätigkeit, erheblich erschwert wäre oder sogar zu keinem sinnvollen Ergebnis führen könnte.

5. Kostenverteilung

5.1 Grundsatz der Kostentragung

Gemäß Artikel 1 (2) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 ist Artikel 104 EPÜ auf die bei seinem Inkrafttreten bereits erteilten europäischen Patente sowie auf die europäischen Patente anzuwenden, die auf zu diesem Zeitpunkt anhängige Patentanmeldungen erteilt werden.

identified with a degree of uncertainty still reasonably acceptable to the skilled person.

Irrespective of the circumstances of the specific case and in view of the sharp increase in the number of patent claims over the preceding years, the board also questioned the extent to which the clarity of all possible combinations claimed in a complex set of claims was – or even could be – examined so thoroughly before grant that it could be assumed that all clarity problems had been resolved, with the result that further examination in opposition proceedings could ultimately be dispensed with. The board held that it had to be able to exercise its discretion and deviate, exceptionally on a case-by-case basis, from the general practice ruling out any power of examination under Article 84 EPC in the case of combinations of claims as granted. In particular, discretion had to be exercised where a strict application of the prescribed approach, which in principle excluded the raising of an objection on the grounds of clarity, would give rise to a situation in which a further examination of the patent documentation, e.g. in relation to novelty and inventive step, would be made considerably more difficult or might not even lead to a meaningful result.

5. Apportionment of costs

5.1 Principle that each party must bear its own costs

According to Article 1(2) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the EPC of 29 November 2000, Article 104 EPC applies to European patents already granted at the time of their entry into force and to European patents granted in respect of applications pending at that time.

fiction technique était si obscure pour l'homme du métier qu'une telle différence n'était pas identifiable, ou qu'elle ne pouvait être définie avec une imprécision encore acceptable pour l'homme du métier.

Indépendamment de ce cas particulier et au vu de la croissance rapide du nombre de revendications ces dernières années, la chambre a en outre indiqué dans quelle mesure les aspects de clarté de toutes les possibilités de combinaisons revendiquées sont, ou peuvent être, examinés dans un jeu de revendications complexe avant la délivrance – en général et en détail – pour qu'il faille supposer que tous les problèmes de clarté soient résolus, ce qui pourrait finalement exclure un nouvel examen au cours de la procédure d'opposition. En l'espèce, la chambre a jugé nécessaire de pouvoir exercer son pouvoir d'appréciation et de s'écarter au cas par cas, à titre exceptionnel, de la pratique générale, qui interdit de procéder à un examen au titre de l'article 84 CBE lorsque des modifications sont apportées sous forme de combinaisons de revendications délivrées. Il convient en particulier d'exercer ce pouvoir d'appréciation lorsqu'une application stricte de l'approche prescrite, qui interdit en principe de soulever une objection concernant la clarté, occasionnerait une situation dans laquelle le nouvel examen des pièces du brevet modifiées, par exemple dans le cadre de la nouveauté et de l'activité inventive, serait beaucoup plus compliqué ou pourrait même ne mener à aucun résultat pertinent.

5. Répartition des frais de procédure

5.1 Principe de la répartition des frais

En vertu de l'article premier, paragraphe 2 de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la CBE du 29 novembre 2000, l'article 104 CBE est applicable aux brevets européens déjà délivrés à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux brevets européens délivrés pour des demandes de brevet européen pendantes à cette date.

In **T 133/06** fügte die Kammer hinzu, dass Artikel 104 EPÜ insoweit zu den Verfahrensvorschriften gehört, als darin keine materiellrechtlichen Fragen zu einer Patentanmeldung oder einem erteilten Patent geregelt werden, sondern lediglich damit zusammenhängende Fragen, die sich im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren stellen. Es sei ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass neues Verfahrensrecht sofort, aber nicht rückwirkend anwendbar ist, sofern nichts anderes vorgesehen ist. Mit anderen Worten muss die Kammer bei der Entscheidung, ob der neue Artikel 104 EPÜ in einem unter der Geltung des EPÜ 1973 eingeleiteten Beschwerdeverfahren anwendbar ist, neben der Tatsache, dass der neue Artikel 104 EPÜ den Übergangsbestimmungen zufolge auf bereits erteilte Patente Anwendung findet, auch den Zeitpunkt des Ereignisses berücksichtigen, das die Anwendung dieses Artikels nach sich zieht. Nur so kann die neue Verfahrensvorschrift sofort zur Anwendung gebracht werden, ohne ihr Rückwirkung zu verleihen.

5.2 Billigkeit einer anderweitigen Kostenverteilung

5.2.1 Verspätetes Vorbringen

In **T 633/05** berief sich der Beschwerdeführer erstmals in der Beschwerdebeurteilung auf ein Dokument, das zwar im europäischen Recherchenbericht zitiert, im Einspruchsverfahren aber nicht berücksichtigt worden war. Nach Auffassung der Kammer versuchte der Beschwerdeführer, neue Beweise zur Stützung einer von ihm bereits im Einspruchsverfahren vorgebrachten Argumentation vorzulegen, nämlich, dass bestimmte Merkmale der vorliegenden Erfindung zum Stand der Technik gehörten. Da das besagte Dokument in der Beschwerdebeurteilung zitiert wurde und ohnehin in der Prüfungsakte enthalten war, hatte der Beschwerdegegner reichlich Zeit, den Inhalt dieses ziemlich kurzen Dokuments zu studieren und sich darauf vorzubereiten, die Behauptung des Beschwerdeführers, einige Schlüsselmerkmale des angefochtenen Patents würden darin offenbart, zu widerlegen. Die Kammer sah somit keinen Grund anzunehmen, dass der Beschwerdeführer mit seinem verspäteten Vorbringen darauf abgezielt haben könnte, das Beschwerdeverfahren zu

In **T 133/06** the board added that Article 104 EPC belonged to procedural provisions in the sense that it did not regulate any substantive issue about a patent application or a granted patent, but only issues raised during opposition or appeal proceedings, and related to them. It is a general principle of law that a new procedural law is immediately applicable but has no retrospective effect unless otherwise provided. In other words, when deciding whether the new Article 104 EPC is applicable in appeal proceedings initiated under EPC 1973, the board must take into consideration not only the fact that, according to the transitional provisions, the new Article 104 EPC is applicable to granted patents, but also the date of the event which gives rise to the application of this article. This is the only way to give the new procedural provision an immediate application without giving it a retrospective effect.

5.2 Equity of a different apportionment of costs

5.2.1 Late submission of documents and/or requests

In **T 633/05**, the appellant referred for the first time in the statement of grounds of appeal to a document which had been cited in the European search report but not considered in the opposition proceedings. In the board's view, the appellant sought to provide new evidence in support of a line of argument already put forward in the opposition proceedings, namely the fact that certain features of the present invention were known in the art. As the said document was cited in the statement of grounds of appeal and was anyway part of the examination file, the respondent had ample time to study the content of this fairly short document and prepare a rebuttal against the appellant's allegation that it disclosed some key features of the contested patent. Thus, the board had no reason to suspect that the appellant's late filing may have been aimed at delaying the appeal proceedings, or that it resulted in the respondent being burdened with unreasonable additional costs. The circumstances of the present case could thus not justify a different apportionment of costs.

Dans l'affaire **T 133/06**, la chambre ajoute que l'article 104 CBE fait partie des dispositions de procédure en ce sens qu'il ne réglemente aucune question de fond relative aux demandes de brevet ou aux brevets délivrés, mais uniquement des questions, soulevées au cours d'une procédure d'opposition ou de recours concernant ces demandes ou brevets. Selon un principe général du droit, une nouvelle loi de procédure est d'application immédiate et n'a pas d'effet rétroactif, sauf disposition contraire. En d'autres termes, pour déterminer si une procédure de recours engagée au titre de la CBE 1973 relève du nouvel article 104, la chambre doit tenir compte non seulement de l'applicabilité de cet article aux brevets délivrés, conformément aux dispositions transitoires, mais aussi de la date de l'événement qui a entraîné son application. C'est le seul moyen disponible pour que cette nouvelle disposition de procédure soit immédiatement applicable mais ne produise pas d'effet rétroactif.

5.2 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité

5.2.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes

Dans l'affaire **T 633/05**, le requérant a mentionné pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours un document qui, bien que cité dans le rapport de recherche européenne, n'avait pas été examiné au cours de la procédure d'opposition. De l'avis de la chambre, le requérant cherchait à apporter de nouvelles preuves à l'appui d'une argumentation déjà avancée lors de la procédure d'opposition, selon laquelle certaines caractéristiques de l'invention concernée étaient déjà comprises dans l'état de la technique. Comme ledit document était cité dans le mémoire exposant les motifs du recours et, en tout état de cause, faisait partie du dossier d'examen, l'intimé avait eu amplement le temps d'en étudier le contenu, relativement succinct, et de se préparer à réfuter l'allégation du requérant selon laquelle le document divulguait certaines caractéristiques essentielles du brevet contesté. La chambre n'avait donc aucune raison de soupçonner que la production tardive du document par le requérant pouvait avoir pour but de retarder la procédure de recours

verschleppen, oder dass dem Beschwerdegegner dadurch unzumutbare Mehrkosten entstanden seien. Die vorliegenden Umstände konnten somit keine anderweitige Kostenverteilung begründen.

5.2.2 Beeinträchtigung der rechtzeitigen und effizienten Durchführung der mündlichen Verhandlung

In **T 53/06** beantragte der Beschwerdeführer die Durchführung einer mündlichen Verhandlung "für den Fall, dass die Kammer erwägt, die Entscheidung nicht aufzuheben". Sobald er die Ladung zur mündlichen Verhandlung und die Mitteilung der Kammer erhalten hatte, war dem Beschwerdeführer nicht nur bekannt, dass die mündliche Verhandlung abgehalten würde, sondern auch, dass die Bedingung, die er selbst in seinem Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung genannt hatte, erfüllt war, da aus der Mitteilung klar hervorging, dass die angefochtene Entscheidung der vorläufigen Auffassung der Kammer zufolge nicht aufgehoben würde. Dennoch erwiderte der Beschwerdeführer weder auf die Mitteilung, noch teilte er mit – schon gar nicht, sobald er dies wusste –, dass er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde. Da der Beschwerdegegner mangels weiterer Einlassungen des Beschwerdeführers als den bereits in der Beschwerdebegründung enthaltenen seiner eigenen Erwidern auf die Beschwerdebegründung nichts hinzuzufügen hatte, erwies sich die mündliche Verhandlung als überflüssig. Demzufolge stand für die Kammer fest, dass die durch das Verhalten des Beschwerdeführers veranlasste mündliche Verhandlung nicht nur überflüssig war, sondern auch eine Verschwendung von Zeit und Mühe sowohl des Beschwerdegegners als auch der Kammer darstellte. Darüber hinaus hätte der Beschwerdeführer seinen Entschluss schon geraume Zeit vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin bekannt geben und dem Beschwerdegegner wie auch der Kammer damit nicht nur unnötige Arbeit ersparen, sondern auch die Nutzung des vorgesehenen Verhandlungstermins für ein anderes anhängiges Beschwerdeverfahren ermöglichen können. Unter diesen Umständen sei eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners sowohl nach Artikel 16 (1) c) als auch nach Artikel 16 (1) e) VOBK 2007 angemessen.

5.2.2 Interference with the punctual and efficient conduct of oral proceedings

In **T 53/06** the appellant requested oral proceedings "in case the board considers not to set the decision aside". As soon as it received the board's summons to oral proceedings and communication, the appellant knew not only that oral proceedings would take place but also that the condition it had itself placed on its own request for oral proceedings had been fulfilled, since the communication clearly indicated that the board's provisional opinion was that the decision under appeal would not be set aside. However, the appellant neither replied to the communication nor indicated at all, let alone as soon as it knew, that it would not attend oral proceedings. Since the respondent had, in the absence of any submissions from the appellant additional to those in the grounds of appeal, nothing to add to its own case in its reply to the grounds of appeal, the oral proceedings proved to be unnecessary. Accordingly, it was clear to the board that, as a result of the appellant's conduct, the oral proceedings were not only unnecessary but also an inefficient use of the time and effort of both the respondent and the board. Furthermore, the appellant could have made its position known well in advance of the date appointed for the oral proceedings, and thereby not only spared the respondent and the board unnecessary work but also allowed the date for the oral proceedings to be used for another pending appeal. In those circumstances, an apportionment of costs in favour of the respondent was held to be appropriate under Article 16(1)(c) RPBA 2007 as well as under Article 16(1)(e) RPBA 2007.

ou avait entraîné pour l'intimé des frais supplémentaires excessifs. Les circonstances de la présente affaire ne pouvaient donc pas justifier une répartition différente des frais.

5.2.2 Entrave au bon déroulement de la procédure orale dans les délais

Dans l'affaire **T 53/06**, le requérant a demandé qu'une procédure orale soit tenue "si la chambre envisageait de ne pas annuler sa décision". Dès réception de la notification de la chambre et de sa citation à la procédure orale, celui-ci savait non seulement que cette procédure aurait lieu mais aussi que la condition à laquelle il avait lui-même soumis sa requête était remplie, puisque la notification énonçait clairement l'avis provisoire de la chambre de ne pas annuler la décision contestée. Il n'a pas cependant répondu à la notification et n'a indiqué à aucun moment, ni a fortiori dès qu'il l'a su, qu'il ne comparaitrait pas à la procédure orale. Comme le requérant n'avait présenté aucun moyen supplémentaire ne figurant pas déjà dans son mémoire exposant les motifs du recours et que l'intimé n'avait rien à ajouter à sa cause en réponse à ces motifs, la tenue d'une procédure orale n'était plus nécessaire. Selon la chambre, il était évident, eu égard au comportement du requérant, qu'une telle procédure serait non seulement superflue mais représenterait également une perte de temps et des efforts inutiles pour elle et l'intimé. En outre, le requérant aurait pu faire connaître sa position bien avant la date fixée pour la procédure orale ce qui aurait non seulement épargné du travail à l'intimé et à la chambre, mais aussi libéré cette date pour un autre recours en instance. Dans ces circonstances, une répartition des frais en faveur de l'intimé a été jugée appropriée en vertu de l'article 16(1)c) et e) RPCR 2007.

Nachdem der Beschwerdeführer nicht zur mündlichen Verhandlung erschien, ohne vorher über seine Absicht, fernzubleiben, unterrichtet zu haben, machte der Beschwerdegegner in **T 65/05** geltend, dass er seinerseits ebenfalls nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hätte, wäre er rechtzeitig vom Fernbleiben der Gegenpartei in Kenntnis gesetzt worden. Der Kammer erschien es fraglich, ob im vorliegenden Fall die mündliche Verhandlung deswegen hätte unterbleiben können bzw. ob der Beschwerdegegner dann jedenfalls nicht daran teilgenommen hätte bzw. seinen Antrag auf Verhandlung zurückgenommen hätte. Die hilfsweise Abhaltung einer mündlichen Verhandlung hatten beide Parteien beantragt. Die Ladung dazu erging ohne eine sachliche Stellungnahme durch die Kammer, insbesondere ohne eine Ankündigung oder Andeutung, dass sie voraussichtlich zugunsten des Beschwerdegegners entscheiden würde. Der Beschwerdegegner konnte daher nicht darauf vertrauen, dass er im Falle seines Fernbleibens von der mündlichen Verhandlung allein aufgrund des schriftlichen Vorbringens obsiegen würde. Unter diesen besonderen Umständen hielt es die Kammer wahrscheinlich, dass der Beschwerdegegner und Patentinhaber auch bei bekannter Absage der Gegenpartei zur mündlichen Verhandlung erschienen wäre, um seine Interessen wahrzunehmen. Der Antrag auf anderweitige Kostenverteilung wurde somit abgewiesen.

In **T 668/03** stellte der Beschwerdeführer angesichts der Tatsache, dass die mündliche Verhandlung ein zweites Mal durchgeführt werden musste, Antrag auf Kostenverteilung. Tatsächlich hatte die ursprüngliche mündliche Verhandlung vertagt werden müssen, weil die Identität eines der Einsprechenden in der ersten mündlichen Verhandlung vom Beschwerdeführer in Zweifel gezogen worden war. Die Kammer wies darauf hin, dass es zu den Obliegenheiten des Beschwerdegegners gehört, im Laufe des gesamten Verfahrens klarzustellen, wer zur Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden zählt. Hätte der Beschwerdeführer diese Frage jedoch vor der ersten mündlichen Verhandlung aufgeworfen, so hätte sie schriftlich erörtert und die Kosten für eine weitere mündliche Verhandlung hätten somit vermieden werden können. Daher

When the appellant in **T 65/05** failed to attend the oral proceedings without giving advance notice of its intention, the respondent maintained that it too would not have appeared if it had been informed of the opposing party's non-attendance in due time. In the case in point the board considered it doubtful that the oral proceedings could therefore have been waived or that the respondent would then at any rate not have attended them or would have withdrawn its request for oral proceedings. Both parties had submitted auxiliary requests for oral proceedings. The board had issued the summons without an opinion on the merits, in particular without any announcement or intimation that it was likely to decide in the respondent's favour. Therefore the respondent could not rely on a favourable decision purely on the basis of its written submissions if it stayed away from the oral proceedings. In these specific circumstances the board deemed it likely that that respondent (patent proprietor) would have appeared at the oral proceedings to defend its interests even if it had known that the opposing party would not be there. The request for a different apportionment of costs was therefore rejected.

In **T 668/03** the appellant requested an apportionment of costs in view of the fact that oral proceedings had to be held for a second time. As a matter of fact, the former oral proceedings had to be adjourned because the identity of one of the opponents had been put in doubt by the appellant during the first oral proceedings. The board pointed out that it was the duty of the respondent to make clear throughout the procedure who belongs to the group of common opponents. However, had the appellant raised this issue before the first oral proceedings, it could have been dealt with in writing and thus the costs for further oral proceedings could have been avoided. Therefore, the board could not detect any reasons of equity which could be used to order a different apportionment of costs.

Le requérant n'ayant pas comparu à la procédure orale sans prévenir auparavant la chambre, l'intimé a fait valoir, dans l'affaire **T 65/05**, qu'il n'aurait pas non plus participé à la procédure orale s'il avait été informé en temps utile de la non-comparution de la partie adverse. Dans le cas d'espèce, la chambre n'était pas convaincue que la procédure orale aurait pu être abandonnée pour autant, que l'intimé n'y aurait pas participé ou qu'il aurait retiré sa requête en procédure orale. Les parties avaient toutes deux demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale et y avaient été citées sans que la chambre ait rendu un avis sur le fond et, notamment, sans qu'elle ait annoncé ou laissé entendre qu'elle prévoyait de trancher l'affaire en faveur de l'intimé. Ce dernier n'avait donc aucune garantie que s'il ne comparait pas à la procédure orale, il obtiendrait gain de cause sur la seule base de ses écritures. Dans ces circonstances particulières, la chambre a estimé que l'intimé (titulaire du brevet) aurait probablement comparu à la procédure orale pour défendre ses intérêts même s'il avait su que la partie adverse serait absente. La requête en répartition différente des frais a donc été rejetée.

Dans l'affaire **T 668/03**, le requérant a demandé une répartition des frais au motif qu'une procédure orale avait dû se tenir une deuxième fois. En réalité, la première procédure avait dû être ajournée car le requérant y avait mis en doute l'identité de l'un des opposants. La chambre a fait observer que l'intimé était effectivement tenu d'indiquer clairement tout au long de la procédure qui faisait partie du groupe des co-opposants. Cependant, si le requérant avait soulevé la question avant la première procédure orale, elle aurait pu être réglée par écrit et, partant, le coût d'une nouvelle procédure orale aurait pu être évité. La chambre a donc considéré qu'il n'y avait aucune raison d'ordonner, dans un souci d'équité, une répartition différente des frais.

konnte die Kammer keine Billigkeitsgründe erkennen, aufgrund deren eine andere Verteilung der Kosten hätte angeordnet werden können.

E. Beschwerdeverfahren

1. Übergangsbestimmungen – allgemeine Prinzipien

In **T 616/08** stellte die Kammer fest, dass bezüglich der Frage, ob die geänderte oder die ursprüngliche Fassung einer Bestimmung anzuwenden ist, eine Rechtslücke besteht, die durch die Rechtsprechung geschlossen werden muss, solange der Gesetzgeber nicht aktiv wird. Anders als die Artikel 106, 108 und 110 EPÜ werden die Artikel 107, 109 und 111 EPÜ im Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 ("Übergangsbestimmungen") nicht erwähnt. Die Kammer berücksichtigte das Ziel der Übergangsbestimmungen (nämlich zu vermeiden, dass über einen langen Zeitraum unterschiedliche Fassungen des EPÜ verwendet werden) sowie die Tatsache, dass nichts auf die Absicht hindeutet, dass neue und alte Fassungen von Artikeln zum Beschwerdeverfahren parallel angewandt werden sollen. Daher beschloss sie, dass in Fällen, in denen die Artikel 106, 108 und 110 EPÜ anwendbar sind, auch die Artikel 107, 109 und 111 EPÜ und die dazugehörigen Regeln angewandt werden sollen.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung **J 10/07** (ABI. EPA 2008, 567), in der die Juristische Kammer geurteilt hatte, dass die Artikel 107 und 111 EPÜ 1973 auf vor dem Stichtag eingereichte Anmeldungen angewandt werden sollten, befand aber, dass die Weiteranwendung aller in den Übergangsbestimmungen nicht genannten Artikel des EPÜ 1973 offenkundig nicht der Absicht des Gesetzgebers entspricht, die geänderten Bestimmungen rasch ihre Wirkungen in der Praxis entfalten zu lassen und die Verwendung unterschiedlicher Fassungen des EPÜ über einen langen Zeitraum zu vermeiden.

E. Appeal procedure

1. Transitional provisions – general principles

In **T 616/08**, the board found that, to the extent that it was relevant whether an aligned or the original version of a Rule applied, there was a gap in the law which needed to be closed by case law as long as the legislator was not active. Articles 107, 109 and 111 EPC were not mentioned in the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 ("transitional provisions"), although Articles 106, 108 and 110 EPC were. The board took into account the purpose of the transitional provisions (namely, to avoid the use of different versions of the EPC over a prolonged period), and the fact that there was nothing to indicate any intention to use new and old versions of articles covering appeal proceedings in parallel. It therefore decided to apply Articles 107, 109 and 111 EPC and the rules appertaining to them where Articles 106, 108 and 110 EPC were applicable.

The board referred to **J 10/07** (OJ EPO 2008, 567), where the Legal Board had concluded that Articles 107 and 111 EPC 1973 should be applied to applications filed before the cut-off date, but considered that the continued application of all EPC 1973 articles which had not been addressed in the transitional provisions did not appear to be in line with the legislators' objectives that the revised provisions should quickly take effect in practice and that the use of different variations of the EPC over a prolonged period should be avoided.

E. Procédure de recours

1. Dispositions transitoires – principes généraux

Dans l'affaire **T 616/08**, qui abordait la question de savoir si la version initiale ou la version modifiée d'une disposition était applicable, la chambre a estimé qu'il existait un vide juridique qu'il convenait de combler par la jurisprudence, tant que le législateur n'intervenait pas. A la différence des articles 106, 108 et 110 CBE, les articles 107, 109 et 111 CBE n'étaient pas mentionnés dans la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 ("dispositions transitoires"). La chambre a pris en considération la finalité des dispositions transitoires (c'est-à-dire éviter que des textes différents de la CBE ne soient applicables pendant une période prolongée) et le fait que rien n'indiquait l'intention d'appliquer en parallèle les anciennes et nouvelles versions des articles couvrant la procédure de recours. Elle a donc décidé que les articles 107, 109 et 111 CBE et les règles qui s'y rapportent doivent être appliqués lorsque les articles 106, 108 et 110 CBE sont applicables.

La chambre s'est référée à la décision **J 10/07** (JO OEB 2008, 567), dans laquelle la chambre de recours juridique avait conclu que les articles 107 et 111 CBE 1973 devaient être appliqués aux demandes déposées avant la date butoir. Elle a toutefois considéré que l'application continue de tous les articles de la CBE 1973 non cités dans les dispositions transitoires serait contraire à l'intention du législateur, qui était de garantir que les dispositions révisées prennent rapidement effet dans la pratique et d'éviter que des textes différents de la CBE ne soient applicables pendant une période prolongée.

2. Prüfungsumfang

2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

Die von der Einspruchsabteilung zugelassene Änderung eines Anspruchs, mit der eine Ausführungsart, von der ein Disclaimer eine Neuheitsschädliche Offenbarung in einem Dokument nach Artikel 54 (3) EPÜ 1973 ausschließen sollte, sowie auch der Disclaimer selbst gestrichen wurden, stellt den Einsprechenden und einzigen Beschwerdeführer nicht schlechter als ohne die Beschwerde. Gegen den Grundsatz des Verschlechterungsverbots ("reformatio in peius") im Sinne von G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381) wird hier nicht verstoßen (T 817/05).

2.2 Gegenstandsprüfung

Auch wenn das Beschwerdeverfahren gemäß G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, bedeutet dies nicht, dass eine Kammer bei der Prüfung einer Beschwerde anhand der von den Beteiligten vorgelegten Fakten oder rechtlichen Gründe darauf beschränkt ist, lediglich von den Beteiligten angeführte Passagen und von ihnen vorgebrachte Sachverhalte zu berücksichtigen. Die Prüfung der Beschwerde könnte weitere einschlägige Fragen aufwerfen, sodass die Beteiligten aufgefordert würden, Stellungnahmen einzureichen. Wurden im Einspruchsverfahren Änderungen der Ansprüche vorgenommen, so sind diese zudem umfassend daraufhin zu prüfen, ob sie den Erfordernissen des EPÜ genügen (T 1355/04).

In der Sache T 1276/05 machte der Beschwerdegegner geltend, dass die Beschwerde nicht zulässig sei, weil sie auf einem Antrag beruhe, der einer bereits im Einspruchsverfahren aufgegebenen Fassung des Patents entspreche. Die Kammer stimmte dem nicht zu. Die Einreichung eines eingeschränkten Hauptantrags bedeutet nicht automatisch, dass die Partei im Einspruchsverfahren nicht auf einen breiter gefassten Antrag zurückgreifen kann. Auch sah die Kammer in der Einreichung des Antrags mit der Beschwerde keinen Verfahrensmissbrauch des Beschwerdeführers, da dieser zuvor erfolglos versucht hatte, seinen Antrag von der Einspruchsabteilung prüfen zu lassen.

2. Extent of scrutiny

2.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius

An amendment to a claim as allowed by the opposition division, by which a disclaimer was deleted together with the omission of an embodiment from which the disclaimer intended to exclude a novelty-anticipating disclosure in a document according to Article 54(3) EPC 1973, does not put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed. The principle of the prohibition of "reformatio in peius" is not violated in accordance with G 1/99 (OJ EPO 2001, 381) (T 817/05).

2.2 Subject-matter under examination

Although the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure in accordance with G 9/91 (OJ EPO 1993, 408), this does not mean that a board in examining an appeal within the framework of the legal grounds and facts submitted by the parties is limited to only considering passages in documents indicated and facts submitted by the parties. Examination of the appeal may raise further relevant questions within this framework and parties thus be invited to file observations. Moreover, where amendments of the claims were made during opposition proceedings, these are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (T 1355/04).

In T 1276/05 the respondent alleged that the appeal was not admissible, since it was based on a request corresponding to a form of the patent which had already been abandoned during the opposition proceedings. The board disagreed. Filing a limited main request did not automatically prevent a party from returning during the opposition proceedings to a broader request. Nor did the board see an abuse of procedure by the appellant in introducing the request with its appeal, since it had attempted without success to have the request considered by the opposition division.

2. Etendue de l'examen

2.1 Caractère obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

La modification d'une revendication telle qu'admise par la division d'opposition, qui a pour effet de supprimer un mode de réalisation à partir duquel un disclaimer devait exclure une divulgation destructrice de nouveauté dans un document au sens de l'article 54(3) CBE 1973, ainsi que le disclaimer lui-même, ne place pas l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Le principe d'interdiction de la "reformatio in peius" au sens de la décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381) n'est pas violé (T 817/05).

2.2 Objet examiné

Bien que la procédure de recours soit à considérer comme une procédure contentieuse conformément à la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), une chambre qui instruit un recours dans le cadre des motifs de droit et des faits soumis par les parties ne doit pas pour autant limiter son examen aux seuls passages des documents indiqués par les parties et aux faits mentionnés par celles-ci. L'examen du recours est susceptible de soulever d'autres questions pertinentes dans ce cadre et les parties peuvent donc être invitées à présenter des observations. De plus, lorsque les revendications ont été modifiées pendant la procédure d'opposition, il convient de les passer entièrement en revue afin d'établir si elles sont compatibles avec les exigences de la CBE (T 1355/04).

Dans l'affaire T 1276/05, l'intimé affirmait que le recours n'était pas recevable, étant donné qu'il reposait sur une requête correspondant à une version du brevet déjà abandonnée au cours de la procédure d'opposition. La chambre lui a donné tort. La présentation d'une requête principale limitée n'empêche pas automatiquement une partie de revenir à une requête plus large pendant la procédure d'opposition. La chambre n'a pas non plus estimé que le requérant avait commis un abus de procédure en introduisant la requête avec son recours, puisqu'il avait tenté sans succès de faire examiner la requête par la division d'opposition.

2.3 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Der Entscheidung **T 240/04** zufolge hat die Große Beschwerdekammer zu dem im EPÜ vorgesehenen zweiseitigen Beschwerdeverfahren den Grundsatz entwickelt, dass dieses Verfahren vorwiegend dem Recht der Beteiligten auf Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung in einem gerichtsförmigen Verfahren dient (s. G 9/91, ABI. EPA 1993, 408; G 8/91, ABI. EPA 1993, 346; G 7/91, ABI. EPA 1993, 356 sowie G 1/99, ABI. EPA 2001, 381). Insbesondere in G 9/91 wurde festgestellt, dass der Hauptzweck des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens darin besteht, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die ihr nachteilige Entscheidung anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken. Somit ist der faktische und rechtliche Rahmen des Einspruchsverfahrens, wie in der Entscheidung G 9/91 definiert, grundsätzlich für das weitere Beschwerdeverfahren bestimmend.

Hieraus lässt sich unmittelbar herleiten, dass der Streitstoff in zweiter Instanz von den Beteiligten nur eingeschränkt geändert werden kann. Dieser Grundsatz findet seine Entsprechung in der geltenden Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, deren Artikel 12 (4) ausdrücklich die Befugnis der Kammer nennt, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.

Im vorliegenden Fall hätte der Beschwerdeführer den umstrittenen Hilfsantrag vor der Einspruchsabteilung stellen können. Der Beschwerdeführer musste also damit rechnen, dass die Kammer nicht in der Lage sein würde, diese Sache zu entscheiden. In einer solchen Situation den neuen Antrag zuzulassen, würde einem Patentinhaber praktisch die Möglichkeit geben, nach Belieben eine Zurückverweisung an die Erstinstanz zu erzwingen. Dies würde den Einsprechenden benachteiligen und wäre auch nicht verfahrensökonomisch. Aus diesen Gründen ließ die Kammer den Hilfsantrag nicht in das Verfahren zu.

2.3 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings

T 240/04 cited Enlarged Board case law to the effect that inter partes appeal proceedings served primarily to safeguard the parties' right to a review of first-instance decisions in the context of a judicial procedure (see G 9/91, OJ EPO 1993, 408; G 8/91, OJ EPO 1993, 346; G 7/91, OJ EPO 1993, 356; and G 1/99, OJ EPO 2001, 381). G 9/91 in particular stated that their purpose was mainly to give the losing party the possibility of challenging the adverse first-instance decision and getting a court judgment on whether it was sound. Thus any appeal proceedings are basically subject to the factual and legal framework of the earlier opposition proceedings, as defined in decision G 9/91.

That means that, at second instance, parties cannot significantly change the matters in dispute. The rules of procedure of the boards of appeal reflect that principle; their Article 12(4) expressly mentions the boards' power to reject as inadmissible new requests which could have been presented in the first-instance proceedings.

In the case in point, the appellant could have presented his auxiliary request at the opposition stage. Therefore he should have realised that the board would be unable to decide on it. In practice, admitting the new request in such circumstances would enable patentees to obtain remittals to the department of first instance as they pleased. That would be detrimental both to opponents and to procedural economy. For these reasons, the board declined to admit it into the proceedings.

2.3 Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

D'après la décision **T 240/04**, la Grande Chambre de recours a développé le principe selon lequel la procédure de recours inter partes prévue par la CBE sert essentiellement à garantir le droit des parties à faire réexaminer la décision de première instance dans le cadre d'une procédure judiciaire (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408 ; G 8/91, JO OEB 1993, 346 ; G 7/91, JO OEB 1993, 356 ; G 1/99, JO OEB 2001, 381). Dans la décision G 9/91 en particulier, il a été établi que la finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la division d'opposition lui faisant grief et d'obtenir un jugement de nature juridictionnelle sur le bien-fondé de la décision de première instance. Le cadre de droit et de fait de la procédure d'opposition, tel que défini dans la décision G 9/91, est ainsi déterminant pour la suite de la procédure de recours.

Il découle directement de ce principe que les parties ne peuvent modifier l'objet du litige en deuxième instance que de façon limitée. Ce principe se reflète dans le règlement de procédure actuel des chambres de recours (RPCR), dont l'article 12(4) mentionne expressément le pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les requêtes qui auraient déjà pu être produites au cours de la procédure de première instance.

En l'espèce, la requérante aurait pu présenter la requête subsidiaire litigieuse devant la division d'opposition. Elle devait donc s'attendre à ce que la chambre ne puisse pas se prononcer dessus. Déclarer la nouvelle requête recevable dans de telles circonstances reviendrait pratiquement à donner la possibilité au titulaire d'un brevet de contraindre à sa convenance, un renvoi à la première instance, ce qui porterait préjudice à l'opposant et serait contraire à l'économie de la procédure. Par conséquent, la chambre n'a pas admis la requête subsidiaire dans la procédure.

2.4 Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen

Wird die Art und Weise, in der ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen in einer Verfahrensfrage ausgeübt hat, mit der Beschwerde angefochten, so ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (T 1119/05).

3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

3.1 Übergangsbestimmungen

Wenn die Beschwerdeschrift vor Inkrafttreten des revidierten EPÜ eingereicht wurde, gelten für die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde die Rechtsvorschriften des EPÜ 1973, denn die Befugnis zu einer Verfahrenshandlung ist auf der Grundlage des zum Zeitpunkt dieser Handlung herrschenden Rechts zu entscheiden. Dieses Prinzip entspringt dem Rechtsgrundsatz *tempus regit actum* (T 1366/04).

3.2 Beschwerdefähige Entscheidung

3.2.1 Entscheidungen

In T 165/07 stellte die Kammer fest, dass eine Mitteilung eines Formalsachbearbeiters, in der es primär um den Antrag des Patentinhabers geht, das Einspruchsverfahren auszusetzen und die Sache zur Entscheidung über einen Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ 1973 an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, keine beschwerdefähige Entscheidung darstellt.

3.2.2 Zwischenentscheidungen

Laut T 857/06 kann eine erste Zwischenentscheidung, gegen die keine gesonderte Beschwerde eingelegt werden kann, zusammen mit einer zweiten Zwischenentscheidung angefochten werden, die keine Sachfragen offenlässt

2.4 Review of first-instance discretionary decisions

If the way in which a department of first instance has exercised its discretion on a procedural matter is challenged in an appeal, it is not the function of a board of appeal to review all the facts and circumstances of the case as if it were in the place of the department of first instance, and to decide whether or not it would have exercised such discretion in the same way as the department of first instance. A board of appeal should only overrule the way in which a department of first instance has exercised its discretion if the board concludes it has done so according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way (T 1119/05).

3. Filing and admissibility of the appeal

3.1 Transitional provisions

If notice of appeal was filed before the revised EPC's entry into force, the appeal's admissibility is assessed under the provisions of the EPC 1973, because entitlement to take a procedural step is subject to the law in force at the time (legal principle of *tempus regit actum*) (T 1366/04).

3.2 Appealable decisions

3.2.1 Decisions

In T 165/07, the board held that a communication from a formalities officer primarily dealing with the patentee's request to stay the opposition proceedings and to remit the case to the examination division for a decision on the request for correction under Rule 89 EPC 1973 did not constitute an appealable decision.

3.2.2 Interlocutory decisions

According to T 857/06, a first interlocutory decision which does not allow a separate appeal can be appealed together with a second interlocutory decision which does not leave any substantive issues outstanding and

2.4 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation

Lorsque la façon dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation sur une question de procédure est contestée dans le cadre d'un recours, la chambre n'a pas à revoir l'ensemble des faits et des circonstances de l'espèce, comme le ferait la première instance, ni à décider si elle aurait exercé ou non son pouvoir d'appréciation de la même manière que la première instance. Une chambre ne devrait annuler une décision rendue par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle conclut que la première instance a exercé ce pouvoir sur la base de principes erronés, sans tenir compte des principes corrects, ou de façon déraisonnable (T 1119/05).

3. Formation et recevabilité du recours

3.1 Dispositions transitoires

Si l'acte de recours a été déposé avant l'entrée en vigueur de la CBE révisée, la recevabilité du recours est appréciée en fonction des dispositions de la CBE 1973. En effet, la question de savoir qui est habilité à accomplir un acte de procédure est tranchée sur la base du droit applicable à la date de l'acte concerné, en vertu du principe de droit selon lequel un acte juridique est régi par la loi en vigueur le jour où il est accompli (*tempus regit actum*) (T 1366/04).

3.2 Décisions susceptibles de recours

3.2.1 Décisions

Dans la décision T 165/07, la chambre a constaté qu'une notification émanant d'un agent des formalités et concernant principalement la requête présentée par le titulaire du brevet à l'effet de suspendre la procédure d'opposition et de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour que celle-ci statue sur la requête en rectification au titre de la règle 89 CBE 1973 ne constituait pas une décision susceptible de recours.

3.2.2 Décisions intermédiaires

Selon la décision T 857/06, une première décision intermédiaire qui ne prévoit pas un recours indépendant peut faire l'objet d'un recours avec une deuxième décision intermédiaire qui ne laisse aucune question de fond en suspens et qui

und in der eine gesonderte Beschwerde zugelassen wird. Die Einspruchsabteilung hatte versucht, den Inhalt ihrer ersten Zwischenentscheidung in ihre zweite Zwischenentscheidung aufzunehmen, die beschwerdefähig wäre. Die Kammer wies darauf hin, dass Fragen, die bereits entschieden wurden, nicht noch einmal von derselben Instanz entschieden werden können, weshalb der Beschwerdeführer nicht nur die zweite, sondern auch die erste Zwischenentscheidung anfechten musste. Auch wenn gegen die erste Zwischenentscheidung nicht ausdrücklich Beschwerde eingelegt wurde, war der Versuch der Einspruchsabteilung, ihre erste Entscheidung in die zweite aufzunehmen, doch verfahrensrechtlich falsch und irreführend. Die Kammer schloss daraus, dass die Beschwerde nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes so betrachtet werden muss, als schließe sie die erste Zwischenentscheidung mit ein.

3.3 Zuständige Beschwerdekammer

In **T 79/07** wick die Kammer von **T 268/02** ab und verwies auf die Entscheidung **G 8/95** (ABI. EPA 1996, 481), in der – in Abkehr von **J 30/94** – entschieden wurde, dass für eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ 1973 auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer zuständig ist. Laut der Kammer in **T 79/07** ist eine Kammer jedoch nicht befugt, im mehrseitigen Einspruchsbeschwerdeverfahren die im einseitigen Prüfungsverfahren gemäß Regel 89 EPÜ 1973 ergangene Entscheidung auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses als Berufungsinstanz zu überprüfen, weil dieser Beschluss nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor der Kammer ist.

3.4 Beschwerdeberechtigung

3.4.1 Materielle Beschwerdeberechtigung

In **T 332/06** wurde die Beschwerde des Patentinhabers, die im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung zulässig war, mit Eingang der Beschwerdebegründung unzulässig. Mit der Beschwerdebegründung hatte der Patentinhaber nämlich nur den die Ansprüche für den Vertragsstaat DE betreffenden Teil der Entschei-

which allows a separate appeal. The opposition division had attempted to incorporate the content of its first interlocutory decision into its second interlocutory decision, which would be appealable. The board pointed out that matter already decided cannot be decided again at the same instance and so the appellant had to appeal not only the second, but also the first interlocutory decision. Although the first interlocutory decision was not explicitly appealed, the attempt by the opposition division to incorporate its first decision was procedurally incorrect and misleading. The board concluded that, according to the principle of legitimate expectations, the appeal had to be considered as encompassing the first interlocutory decision.

3.3 Board competent to hear a case

In **T 79/07** (deviating from **T 268/02**), the board referred to **G 8/95** (OJ EPO 1996, 481), which overruled **J 30/94** in holding that an appeal against a decision of an examining division refusing a request under Rule 89 EPC 1973 for correction of the decision to grant was to be decided by a technical board of appeal. However, according to the board in **T 79/07**, a board has no appellate competence, in inter partes opposition appeal proceedings, to review the decision on correction of the grant decision taken in ex parte examination proceedings under Rule 89 EPC 1973, since that decision does not form the subject of the appeal proceedings before it.

3.4 Entitlement to appeal

3.4.1 Party adversely affected

In **T 332/06** the patent proprietor's appeal was admissible at the time it was filed but became inadmissible when the statement of grounds was received. In the latter, the patent proprietor only contested that portion of the decision relating to the claims for the contracting state DE. The claims for DE recognised

permet un recours indépendant. La division d'opposition avait tenté d'intégrer le contenu de sa première décision intermédiaire à sa deuxième décision intermédiaire, qui était susceptible de recours. La chambre a fait observer que les questions déjà tranchées ne peuvent être tranchées à nouveau par la même instance et que le requérant devait donc former un recours contre la deuxième décision intermédiaire, mais aussi la première. Bien que la première décision intermédiaire n'ait pas fait expressément l'objet d'un recours, la tentative de la division d'opposition d'intégrer sa première décision était erronée et trompeuse d'un point de vue procédural. La chambre a conclu qu'en vertu du principe de confiance légitime, le recours devait être considéré comme englobant la première décision intermédiaire.

3.3 Chambre de recours compétente

Un recours formé contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE 1973, doit être tranché par une chambre de recours technique (**G 8/95**, JO OEB 1996, 481) opérant, revirement de jurisprudence par rapport à la décision **J 30/94**). Toutefois, dans une procédure inter partes de recours sur opposition, une chambre n'a pas la compétence d'une instance de recours pour réexaminer une décision relative à la rectification d'une décision de délivrance et rendue au cours d'une procédure d'examen ex parte au titre de la règle 89 CBE 1973, étant donné que cette décision ne fait pas partie de l'objet du recours dont elle a à connaître (cf. décision **T 79/07**, s'écartant de la décision **T 268/02**).

3.4 Personnes admises à former un recours

3.4.1 Partie déboutée

Dans l'affaire **T 332/06**, le recours du titulaire du brevet, qui était recevable au moment où il a été formé, ne l'était plus lorsque le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté. Dans ce mémoire, le titulaire du brevet n'avait en effet attaqué que la partie de la décision concernant les revendications pour l'Etat

derung angegriffen. Die von der Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung als gewährbar erachteten Ansprüche für DE waren jedoch mit den entsprechenden Ansprüchen gemäß dem Hauptantrag des Patentinhabers identisch, der nur in Bezug auf die restlichen Vertragsstaaten verworfen wurde. Bezüglich DE lag daher für den Patentinhaber keine Beschwerde vor.

Laut **T 1351/06** ist ein Hilfsantrag erst dann wirksam, wenn dem Hauptantrag oder ranghöheren Hilfsanträgen nicht stattgegeben wurde. Nach Artikel 113 (2) EPÜ 1973 hat sich das EPA an die Anträge des Anmelders zu halten. In der betreffenden Sache war der Hauptantrag nicht zurückgezogen worden und war somit weiterhin anhängig. Dementsprechend verstieß die Entscheidung, das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags zu erteilen, gegen Artikel 113 (2) EPÜ 1973. Mithin war der Beschwerdeführer im Sinne des Artikels 107 EPÜ 1973 beschwert.

3.4.2 Formelle Beschwerdeberechtigung

Der Entscheidung **T 875/06** zufolge gehen die Entscheidungen T 97/98 (ABI. EPA 2002, 183) und T 340/92 davon aus, dass eine inkorrekte oder irrtümliche Angabe zur Person des Beschwerdeführers rechtlich nicht strenger behandelt werden könnte als das Unterlassen der Angabe der Identität des Beschwerdeführers. Letzteres führt gemäß Regel 65 (2) EPÜ 1973 nur dann zur Unzulässigkeit der Beschwerde, wenn der festgestellte Mangel nicht innerhalb einer von der Beschwerdekammer gesetzten Frist behoben wird. Voraussetzung einer solchen Berichtigung ist danach aber ferner, dass aus der Beschwerdeschrift und dem übrigen Akteninhalt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entnommen werden konnte, dass die Absicht bestand, die Beschwerde im Namen dieser Person einzulegen.

Die entscheidende Kammer hielt diese Rechtsprechung für sachgerecht, da eine Unrichtigkeit, die für alle am Verfahren Beteiligten und die Öffentlichkeit

as allowable by the opposition division in its interlocutory decision were, however, identical to the corresponding claims according to the patent proprietor's main request, which was only rejected with respect to the remaining contracting states. The patent proprietor was therefore not adversely affected with respect to DE.

According to **T 1351/06**, a subsidiary request is only valid if the main request or higher-ranking subsidiary requests are not granted. According to Article 113(2) EPC 1973, the EPO is bound by the applicant's requests. In this case, the main request had not been withdrawn and therefore remained pending. Consequently, the decision to grant a patent on the basis of the subsidiary request was contrary to Article 113(2) EPC 1973. The appellant had therefore been adversely affected under Article 107 EPC 1973.

3.4.2 Formal aspects

T 875/06 cited T 97/98 (OJ EPO, 2002, 183) and T 340/92 to the effect that getting the appellant's name wrong could not be dealt with more stringently under the law than not giving it at all. Under Rule 65(2) EPC 1973, the latter deficiency makes an appeal admissible only if not remedied within a period specified by the board. However, to make this correction it must also be sufficiently clear, from the notice of appeal and the rest of the file, on whose behalf it was intended to file the appeal.

The board considered this case law to be appropriate: a mistake which was obvious to all parties to the proceedings and the public should not be treated

contractant DE. Les revendications pour DE, que la division d'opposition avait jugées admissibles dans sa décision intermédiaire, étaient cependant identiques aux revendications correspondantes telles que figurant dans la requête principale du titulaire du brevet. Or, celle-ci avait été rejetée uniquement à l'égard des autres Etats contractants. Le titulaire du brevet n'avait donc pas été lésé en ce qui concernait DE.

Conformément à la décision **T 1351/06**, une requête subsidiaire est une requête qui ne vaut que s'il n'est pas fait droit à la requête principale ou aux requêtes subsidiaires de rang supérieur. En vertu de l'article 113(2) CBE 1973, l'OEB est tenu aux requêtes du demandeur. Dans la présente affaire, la requête principale n'a pas été retirée et est donc demeurée en instance. Il résulte de ce qui précède que, en l'espèce, la décision de délivrer le brevet sur la base de la requête subsidiaire était contraire à l'article 113(2) CBE 1973. Il n'a donc pas été fait droit aux prétentions du requérant aux fins de l'article 107 CBE 1973.

3.4.2 Conditions de forme

Selon la décision **T 875/06**, les décisions T 97/98 (JO OEB 2002, 183) et T 340/92 posent qu'une indication incorrecte ou erronée concernant la personne du requérant ne pouvait être juridiquement traitée d'une manière plus stricte que l'omission de l'identité du requérant. Conformément à la règle 65(2) CBE 1973, cette omission n'entraîne l'irrecevabilité du recours que s'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans un délai imparti par la chambre de recours. Pour effectuer une telle rectification, il reste cependant nécessaire que l'acte de recours et le contenu du dossier permettent de déduire que, selon toute probabilité, l'intention était de former le recours au nom de cette personne.

La chambre appelée à statuer a jugé cette jurisprudence appropriée, étant donné qu'une erreur aisément reconnaissable par toutes les parties à la

ohne Weiteres erkennbar ist, rechtlich nicht anders behandelt werden sollte, als das Unterlassen einer zur Identifizierung einer Partei notwendige Angabe.

3.5 Form und Frist der Beschwerde

3.5.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

In **T 774/05** wurde die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen, weil die Anschrift des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift fehlte. Gemäß Regel 65 (2) EPÜ 1973 hatte die Kammer den Beschwerdeführer aufgefordert, diesen Mangel innerhalb einer von ihr bestimmten Frist zu beseitigen, was der Beschwerdeführer jedoch nicht fristgerecht tat. Wie sich die Versäumung dieser Frist auswirkt, war in Regel 65 (2) EPÜ 1973 klar zum Ausdruck gebracht. Die Regel zwang die Kammer dazu, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Der Beschwerdeführer beantragte eine Verlängerung der Frist, um den Mangel zu beseitigen. Nach Maßgabe der Regel 84 letzter Satz EPÜ 1973 musste dies jedoch vor Ablauf der jeweiligen Frist beantragt werden. Da die Rechtswirkung der Fristversäumung unmittelbar nach Ablauf der Frist eintrat, war eine rückwirkend gewährte Verlängerung nicht möglich.

Die Beschwerde eines Beschwerdeführers, dessen Name vor Einlegung der Beschwerde geändert wurde, ohne die Namensänderung anzuzeigen, erfüllt die Erfordernisse der Regel 64 a) EPÜ 1973, sofern der Beschwerdeführer identifizierbar ist (**T 157/07**).

3.5.2 Fristgerechte Einlegung der Beschwerde

In einem Fall, in dem ein Unternehmen, das nicht berechtigt war, von den Möglichkeiten des Artikels 14 (4) EPÜ 1973 Gebrauch zu machen, an ein und demselben Tag die Beschwerdeschrift in einer Nichtamtssprache und eine Übersetzung in einer Amtssprache eingereicht hatte, wurde die Beschwerdeschrift trotzdem als nicht eingegangen betrachtet. Angesichts der Entscheidung G 6/91 (ABI. EPA 1992, 491) konnte das Amt die gleichzeitig mit einem Originaldokument eingereichte Übersetzung nicht als "offizielles Schriftstück" betrachten und das Originaldokument mit der Begründung außer Acht lassen, es sei

differently in law from a failure to give information needed to identify a party.

3.5 Form of and time limit for appeal

3.5.1 Form and content of notice of appeal

In **T 774/05**, the appeal was rejected as inadmissible, as the appellant's address was not given in the notice of appeal. In accordance with Rule 65(2) EPC 1973, the board had invited the appellant to remedy the deficiency within a time limit set by the board, but the appellant failed to do this within the set time limit. The effect of the failure to observe the time limit was clearly set out in Rule 65(2) EPC 1973. This rule obliged the board to reject the appeal as inadmissible. The appellant requested an extension of the time limit for remedying the deficiency. However, according to Rule 84, last sentence, EPC 1973, such requests had to be filed before the expiry of the time limit in question. Since the legal effects of the failure to meet the time limit became effective immediately after the time limit ran out, a retrospectively granted extension was not possible.

An appeal filed by an appellant whose name was changed before the appeal was filed without indicating the change of name meets the requirements of Rule 64(a) EPC 1973, provided that the appellant is identifiable (**T 157/07**).

3.5.2 Appeal filed within the time limit

Where the notice of appeal was filed in a non-official language by a company not entitled to benefit from the provisions of Article 14(4) EPC 1973 and a translation into an official language was filed on the same day, the notice of appeal was nonetheless deemed not to have been filed. In view of G 6/91 (OJ EPO 1992, 491), where the translation was filed at the same time as the original, the EPO could not take it as the "official" notice of appeal and ignore the original as superfluous. As further stated in G 6/91, "a translation cannot become the original; whatever the date on which it is filed it remains a translation, with all ensuing

procédure et par le public ne saurait être traitée différemment, d'un point de vue juridique, de l'omission d'une indication nécessaire pour identifier une partie.

3.5 Forme et délai du recours

3.5.1 Forme et contenu de l'acte de recours

Dans la décision **T 774/05**, le recours a été rejeté au motif qu'il était irrecevable, l'adresse du requérant n'ayant pas été indiquée dans l'acte de recours. Conformément à la règle 65(2) CBE 1973, la chambre avait invité le requérant à remédier à l'irrégularité dans un délai qu'elle lui avait imparti, mais le requérant n'avait pas réagi dans ce délai. La conséquence résultant de l'inobservation de ce délai était clairement mentionnée à la règle 65 (2) CBE 1973, qui contraint la chambre à rejeter le recours pour irrecevabilité. Le requérant a demandé une prorogation du délai pour remédier à l'irrégularité. Cependant, conformément à la règle 84, dernière phrase CBE 1973, les requêtes à cet effet devaient être présentées avant l'expiration du délai en question. Etant donné que les effets juridiques découlant de l'inobservation du délai sont devenus applicables dès l'expiration du délai, ce dernier ne pouvait être prorogé rétroactivement.

Le recours formé par un requérant qui a changé de nom avant de former le recours, mais sans signaler ce changement de nom, satisfait aux exigences de la règle 64 a) CBE 1973 dans la mesure où le requérant peut être identifié (**T 157/07**).

3.5.2 Introduction du recours dans les délais

Lorsque l'acte de recours a été déposé dans une langue non officielle, par une entreprise qui ne peut bénéficier des dispositions de l'article 14(4) CBE 1973, et qu'une traduction dans une langue officielle a été produite le même jour, l'acte de recours est néanmoins réputé ne pas avoir été déposé. Compte tenu de la décision G 6/91 (JO OEB 1992, 491), concernant une affaire dans laquelle la traduction avait été produite en même temps que le document original, l'OEB n'a pu considérer celle-ci comme l'acte de recours "officiel" et faire abstraction de l'original au motif qu'il était superflu et sans objet. Comme le

überflüssig und gegenstandslos. Wie es in G 6/91 weiter heißt, kann "eine Übersetzung nie zum Original werden; sie ist und bleibt, unabhängig vom Tag ihrer Einreichung, eine Übersetzung, und zwar mit allen sich daraus ergebenden Rechtsfolgen, insbesondere der Möglichkeit, sie so zu berichtigen, dass sie mit dem Ausgangstext übereinstimmt" (T 1152/05).

In der Sache T 993/06 reichte der Beschwerdeführer innerhalb der mit der Zustellung einer ersten Entscheidung der Einspruchsabteilung ausgelösten Frist eine Beschwerdeschrift ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Dagegen wurde die Beschwerdebegründung innerhalb von vier Monaten nach Zustellung einer **zweiten** Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht, als die Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ 1973 in Bezug auf die erste Entscheidung bereits abgelaufen war. Die Beschwerde wurde nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes zugelassen.

3.6 Beschwerdebegründung

3.6.1 Allgemeine Grundsätze

In einem Fall, in dem die Beschwerdebegründung fristgerecht eingereicht wurde, aber eine vollkommen andere Sache betraf, wurde die Beschwerde für unzulässig befunden (T 335/06, wobei Wiedereinsetzung gewährt wurde).

Unter Bezugnahme auf T 781/04, T 991/04 und T 514/05 erklärte die Kammer in der Sache T 765/08, dass Unterlagen, die vermeintlich für die Zwecke von Regel 2 (1) EPÜ nachgereicht wurden (im vorliegenden Fall: die Beschwerdeschrift), als nicht eingegangen gelten müssen, wenn sie mittels technischer Hilfsmittel eingereicht wurden, die vom Präsidenten des EPA nicht zugelassen waren (im vorliegenden Fall: elektronisch übermittelt wurden).

(Hinweis: Gemäß dem Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 2009 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABI. EPA 2009, 182) können Unterlagen in Verfahren nach dem EPÜ nun ab dem 5.3.2009 in elektronischer Form beim EPA eingereicht werden).

legal consequences, including the possibility of correction to bring it into conformity with the original" (T 1152/05).

The appellant in T 993/06 filed a notice of appeal within the time limit triggered by the notification of a first decision of the opposition division and paid the appeal fee simultaneously. The statement setting out the grounds of appeal, however, was filed within four months after the date of notification of a **second** decision of the opposition division, but not observing the time limit under Article 108, third sentence, EPC 1973 with regard to the first decision. The appeal was held admissible under the principle of the protection of legitimate expectations.

3.6 Statement of grounds of appeal

3.6.1 General principles

Where the statement of grounds was filed within the time limit but concerned an entirely different case, the appeal was held inadmissible (T 335/06, although restitutio was granted).

Referring to T 781/04, T 991/04 and T 514/05, the board in T 765/08 stated that documents purporting to be documents filed subsequently for the purposes of Rule 2(1) EPC (here the notice of appeal) must be deemed not to have been received if they are filed by technical means not approved by the President of the EPO (here, electronically transmitted).

(NB. According to the decision of the President of the European Patent Office dated 26 February 2009 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2009, 182), documents in proceedings under the EPC may now be filed with the EPO in electronic form as from 5.03.2009).

précise également la décision G 6/91, "une traduction ne peut se transformer en original et reste une traduction quelle que soit la date à laquelle elle est déposée avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment la possibilité de la corriger pour la rendre conforme au texte original". (T 1152/05).

Dans l'affaire T 993/06, le requérant avait formé son recours dans le délai déclenché par la signification de la première décision de la division d'opposition, et il avait simultanément acquitté la taxe de recours. En revanche, il avait déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la **deuxième** décision de la division d'opposition, sans observer le délai prévu par l'article 108 CBE 1973 (troisième phrase) concernant la première décision. En vertu du principe de protection de la confiance légitime, le recours a été jugé recevable.

3.6 Mémoire exposant les motifs du recours

3.6.1 Principes généraux

Lorsque le mémoire exposant les motifs du recours est produit dans les délais, mais qu'il concerne une affaire totalement différente, le recours est jugé irrecevable (T 335/06, bien que la restitutio in integrum ait été accordée).

Se référant aux décisions T 781/04, T 991/04 et T 514/05, la chambre a déclaré dans l'affaire T 765/08 que des documents censés constituer des pièces produites ultérieurement aux fins de la règle 2(1) CBE (en l'occurrence l'acte de recours) devaient être considérés comme n'ayant pas été reçus s'ils étaient déposés par des moyens techniques (en l'occurrence par voie électronique) qui n'avaient pas été autorisés par le Président de l'OEB.

(NB. La décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 26 février 2009, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2009, 182), dispose que dans les procédures au titre de la CBE, les documents peuvent, à compter du 5 mars 2009, être déposés sous forme électronique auprès de l'OEB).

Laut **T 1029/05** entsprach es der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass eine Beschwerde nicht allein deshalb als unzulässig zu betrachten war, weil sie auf Beweise gestützt wurde, die erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurden.

3.6.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen

In **T 1276/05** stellte die Kammer fest, dass in diesem Fall auf eine ausführliche Beschwerdebegründung verzichtet werden konnte, weil eine besondere Situation gegeben war, in der – ausnahmsweise – die vorgeschlagenen Änderungen die Gründe für die Entscheidung hinfällig machten; deshalb war die Beschwerde zulässig.

4. Abschluss des Entscheidungsfindungsprozesses

4.1 Abschluss der sachlichen Debatte

Sechs Tage vor der in der Sache **T 1629/06** anberaumten mündlichen Verhandlung kündigte der Beschwerdeführer an, dass er nicht daran teilnehmen werde, und beantragte eine schriftliche Fortsetzung des Verfahrens. Neue Argumente bezüglich der in der Mitteilung der Kammer aufgezeigten Mängel legte er nicht vor. Nach Auffassung der Kammer beantragte der Beschwerdeführer damit, dass die Kammer in der mündlichen Verhandlung keine endgültige Entscheidung treffen und das Verfahren schriftlich fortsetzen solle. Gemäß Artikel 15 (3) VOBK 2007 (ABI. EPA 2007, 536) befand die Kammer in der mündlichen Verhandlung, die in Abwesenheit des ordnungsgemäß geladenen Beschwerdeführers stattfand, dass der Beschwerdeführer so behandelt werden konnte, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen. Zudem hatte die Kammer nach Artikel 15 (6) VOBK 2007 sicherzustellen, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif war, sofern nicht besondere Umstände vorlägen. Der Beschwerdeführer hat keine schriftliche Begründung für seinen Antrag vorgelegt, dass die Kammer in der mündlichen Verhandlung keine endgültige Entscheidung treffen soll. Daher musste der Antrag zurückgewiesen werden.

According to **T 1029/05**, it was the consistent jurisprudence of the boards of appeal that an appeal was not to be considered inadmissible merely because it was based on evidence submitted for the first time with the grounds for appeal.

3.6.2 Exceptions to these principles

In **T 1276/05**, the board noted that the lack of a need for a detailed explanation in the statement of grounds was based on the specific situation of the case before it, wherein – unusually – the amendments offered overcame self-evidently the grounds for the decision and the appeal was thus admissible.

4. Conclusion of the decision-making process

4.1 Closure of the substantive debate

Six days before oral proceedings were scheduled to take place in **T 1629/06**, the appellant announced its intention not to attend the oral proceedings and requested that the procedure be continued in writing. It did not submit further arguments in response to the deficiencies pointed out in the board's communication. In the board's view this amounted to a request that no final decision be taken by the board during oral proceedings and that the proceedings be continued in writing. In accordance with Article 15(3) RPBA 2007 (OJ EPO 2007, 536) the board considered during the oral proceedings held in the absence of the duly summoned appellant that the appellant might be treated as relying only on its written case. Moreover, Article 15(6) RPBA 2007 required that the board should ensure that the case was ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there were special reasons to the contrary. The appellant had not submitted in writing any reason for its request that a final decision not be taken by the board during oral proceedings. The appellant's request therefore had to be dismissed.

Selon la décision **T 1029/05**, il est de jurisprudence constante des chambres de recours qu'un recours ne doit pas être jugé irrecevable simplement parce qu'il est fondé sur des preuves produites pour la première fois avec les motifs du recours.

3.6.2 Exceptions à ces principes

Dans l'affaire **T 1276/05**, la chambre a constaté qu'en l'occurrence, le mémoire exposant les motifs du recours n'avait pas besoin d'inclure des explications détaillées, compte tenu de la situation particulière de l'affaire qu'elle instruisait, dans laquelle, fait inhabituel, les modifications proposées rendaient caducs les motifs de la décision ; le recours était donc recevable.

4. Clôture du processus décisionnel

4.1 Clôture des débats sur le fond

Dans l'affaire **T 1629/06**, le requérant avait annoncé, six jours avant la date prévue pour la procédure orale, son intention de ne pas assister à cette procédure et présenté une requête afin de poursuivre la procédure par écrit. Il n'avait répondu par aucun argument aux irrégularités signalées dans la notification de la chambre. Cette dernière a dès lors considéré que le requérant demandait que la chambre ne rende aucune décision finale au cours de la procédure orale et que la procédure soit poursuivie par écrit. Lors de la procédure orale tenue en l'absence du requérant dûment convoqué, la chambre a estimé que le requérant pouvait se fonder uniquement sur ses écritures, conformément à l'article 15(3) RPCR 2007 (JO OEB 2007, 536). En outre, en vertu de l'article 15(6) RPCR 2007, la chambre devait faire en sorte que l'affaire soit en état d'être jugée à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Étant donné que le requérant n'avait soumis par écrit aucun motif pour étayer sa requête visant à ce que la chambre ne prenne pas de décision finale au cours de la procédure orale, sa requête a dû être rejetée.

5. Zurückverweisung an die erste Instanz

In **T 265/05** wird dargelegt, dass die Kammer, wenn sie gemäß Artikel 111 (1) EPÜ 1973 nach eigenem Ermessen entweder über die Sache entscheidet oder sie zurückverweist, sowohl den konkreten Umständen als auch den Wünschen der Beteiligten Rechnung tragen sollte (in der betreffenden Sache wünschten die Beteiligten, dass die Kammer entscheiden möge). Da die Einspruchsabteilung die weitere Überprüfung von Amts wegen und ohne Mitwirkung der Beschwerdegegner hätte durchführen müssen, kam für die Kammer als einzig zwingender Grund dafür, dem Antrag nicht gleich selbst stattzugeben, nur die Situation infrage, dass aufgrund der verfügbaren Informationen prima facie mangelnde Patentierbarkeit oder aufgrund mangelnder Informationen eine fundamentale Ungewissheit vorliegt. Da dies nicht der Fall war, beschloss die Kammer, ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ 1973 auszuüben und die Sache selbst zu entscheiden.

In **T 908/07** befand die Kammer, dass ein verspätet eingereichter Anspruch, den sie in Ausübung ihres Ermessens hauptsächlich deswegen zulässt, weil von der Kammer und vom Einsprechenden eindeutig zu erwarten ist, dass sie die aufgebrachten Punkte ohne Verschiebung der mündlichen Verhandlung klären, in der Regel nicht zwecks Überprüfung im Hinblick auf die Einspruchsgründe, die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde lagen, an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte.

Nach Auffassung der Kammer soll die Zurückverweisung dazu dienen, dass die erste Instanz die im Einspruchsverfahren vorgebrachten Gründe im Lichte neuer Beweismittel erneut prüfen oder noch offene Fragen klären kann, mit denen sie sich zuvor nicht befasst hatte. Eine solche Prüfung sollte deshalb in der Regel keine Anträge umfassen, die sich ausschließlich aus den vorgenommenen Änderungen selbst ergaben und nicht mit den Gründen für die Zurückverweisung zusammenhängen.

In **T 1300/06** erinnerte die Kammer daran, dass gemäß G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) in den Fällen, in denen Artikel 100 c) EPÜ 1973 ursprünglich

5. Remittal to the department of first instance

In **T 265/05**, the board explained that, when exercising its discretion under Article 111(1) EPC 1973 either to decide or to remit the case, the board should take account of its particular circumstances and the parties' wishes (here the parties requested the board to decide the case). Given that the opposition division would have had to carry out any further examination of its own motion without the participation of the respondents, the only compelling reason the board could see for not allowing the request immediately itself would be a situation of prima facie lack of patentability based on the available information, or a situation of fundamental uncertainty because of lack of information. As this was not the case, the board chose to exercise its discretion under Article 111(1) EPC 1973 to decide the case itself.

In **T 908/07** the board held that a late-filed claim admitted in the exercise of the board's discretion, mainly because the board and the opponent could be clearly expected to deal with the issues raised without adjournment of the oral proceedings, should not normally be remitted to the department of first instance for examination in respect of the grounds for opposition on which the first-instance decision was based.

In the board's view, the purpose of remittal was to allow the department of first instance to reconsider the grounds raised in opposition, either in the light of new prejudicial evidence, or for consideration of undecided issues not yet taken up by the department of first instance. Such a consideration should not normally include requests that arise solely from the amendments per se and which are unrelated to the grounds of remittal.

In **T 1300/06** the board recalled that, in accordance with G 9/91 (OJ EPO 1993, 408), in cases where Article 100(c) EPC 1973 was not an original ground of

5. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire **T 265/05**, la chambre a indiqué que lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 111(1) CBE 1973 pour statuer sur une affaire ou pour la renvoyer, la chambre devrait tenir compte des circonstances de l'espèce et des souhaits des parties (en l'occurrence, les parties avaient demandé que la chambre tranche l'affaire). Etant donné que la division d'opposition aurait dû effectuer d'office un examen complémentaire sans la participation des intimés, le seul motif impérieux que la chambre pouvait envisager pour ne pas faire droit immédiatement à la requête était celui d'une présomption de non-brevetabilité sur la base des informations disponibles, ou d'une incertitude fondamentale due à un manque d'informations. Comme cela n'était pas le cas, la chambre a décidé d'exercer son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 111(1) CBE 1973 et de trancher l'affaire.

Dans l'affaire **T 908/07**, la chambre a estimé qu'une revendication déposée tardivement et admise par la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, principalement parce que la chambre et l'opposant étaient supposés pouvoir traiter les questions soulevées sans reporter la procédure orale, ne devrait normalement pas être renvoyée à l'instance du premier degré pour examen eu égard aux motifs d'opposition qui avaient fondé la décision de la première instance.

De l'avis de la chambre, le renvoi vise à permettre à la première instance de réétudier les motifs soulevés dans l'opposition, soit à la lumière de nouvelles preuves, soit pour examiner des questions en suspens qu'elle n'a pas encore abordées. Normalement, un tel examen ne devrait pas inclure les requêtes qui découlent uniquement des modifications en tant que telles et qui ne sont pas liées aux motifs de renvoi.

Dans l'affaire **T 1300/06**, la chambre a rappelé que conformément à la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), lorsque l'article 100(c) CBE 1973 ne constitue

kein Einspruchsgrund war und er von der Einspruchsabteilung auch nicht nach eigenem Ermessen in das Einspruchsverfahren eingeführt wurde, eine Anwendung dieses Artikels auf die erteilten Ansprüche im Beschwerdeverfahren nur mit Zustimmung des Patentinhabers möglich sei. Dies hindere die Kammer jedoch nicht daran, die formalen Erfordernisse des EPÜ in Bezug auf jeglichen anderen Antrag erneut zu prüfen, der Änderungen enthalte und zur Ausräumung ursprünglicher Einspruchsgründe eingereicht werde. Die Tatsache, dass unter diesen Artikeln erhobene Einwände – und die diesbezüglichen Argumente – auch für die erteilten Ansprüche hätten relevant sein können, hielten die Kammer nicht davon ab, sie im Kontext des neuen geänderten Antrags zu betrachten, da jeder Antrag einzeln geprüft werden müsse. Die Sache wurde daher zurückverwiesen.

6. Bindungswirkung

6.1 Allgemeine Grundsätze

In Anlehnung an T 167/93 stellte die Kammer in **T 1099/06** fest, dass Einspruchsverfahren unabhängig und verschieden von Prüfungsverfahren sind und sich durch die Art des öffentlichen Interesses auszeichnen. Der Rechts- und Verfahrensrahmen ist ganz klar so angelegt, dass das Interesse der Öffentlichkeit, die erteilte Patente im Wege des Einspruchs anfechten kann, Vorrang gegenüber etwaigen Rechtssicherheitsgedanken oder einer erkennbaren Konsistenz genießt. Die Kammer wies darauf hin, dass dieser Grundsatz – soweit er im EPÜ anerkannt wird – äußerst eng ausgelegt wird und die sechs in T 167/93 (ABI. EPA 1997, 229) dargelegten Kriterien erfüllt sein müssen: Die Sache muss a) gerichtlich und b) rechtskräftig c) von einem dafür zuständigen Gericht d) aufgrund derselben Tatfragen und e) mit denselben Beteiligten (oder deren Rechtsnachfolgern), f) die dieselbe rechtliche Eigenschaft haben, entschieden worden sein. Somit konnte eine Entscheidung im vorangegangenen Prüfungsbeschwerdeverfahren nicht als *res judicata* im anschließenden Einspruchsbeschwerdeverfahren angesehen werden, weil die Kriterien c, e und f nicht erfüllt waren.

opposition and the opposition division did not consider it necessary to use its discretion to introduce it into the opposition proceedings, the consideration of this article for the granted claims at appeal stage was possible only with the patentee's consent. This, however, did not prevent the board from examining anew the formal requirements of the EPC in respect of any other request containing amendments and filed in order to overcome original grounds of opposition. The fact that objections raised under these articles – and the arguments submitted therefor – might also have been relevant to the granted claims could not prevent the board from considering them in the context of the new amended request, since each request had to be considered on its own. The case was therefore remitted.

6. Binding effect

6.1 General principles

Following T 167/93, the board in **T 1099/06** pointed out that opposition proceedings are separate and distinct from examination proceedings and are characterised by the nature of the public interest. The legislative and procedural framework has quite clearly been designed to allow the public interest in challenging granted patents by opposition to take priority over any considerations of certainty or apparent consistency. The board pointed out that to the extent this principle is recognised in the law of the EPC, it is of extremely narrow scope and must meet the six criteria set out in T 167/93 (OJ EPO 1997, 229) – the issue must have been (a) judicially determined; (b) in a final manner, (c) by a tribunal of competent jurisdiction; (d) where the issues of fact are the same; (e) the parties (or successors in title) are the same; and (f) the legal capacities of the parties are the same. Thus a decision in earlier examination appeal proceedings could not be *res judicata* in subsequent opposition appeal proceedings, the criteria (c), (e) and (f) not being satisfied.

pas un motif initial d'opposition et que la division d'opposition ne juge pas nécessaire d'exercer son pouvoir d'appréciation pour l'introduire dans la procédure d'opposition, cet article ne peut être appliqué au stade du recours, pour les revendications du brevet délivré, qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Cela n'empêche toutefois pas la chambre de réexaminer les conditions de forme imposées par la CBE eu égard à toute autre requête comportant des modifications et présentée pour remédier à des motifs initiaux d'opposition. Le fait que des objections soulevées au titre de ces articles – et les arguments avancés – auraient pu également être pertinents pour les revendications du brevet délivré ne saurait empêcher la chambre de les prendre en considération dans le cadre de la nouvelle requête modifiée, puisque chaque requête doit être examinée individuellement. L'affaire a donc été renvoyée.

6. Autorité des décisions

6.1 Principes généraux

Suivant la décision T 167/93, la chambre a souligné dans l'affaire **T 1099/06** que la procédure d'opposition est indépendante et distincte de la procédure d'examen et qu'elle se caractérise par la nature de l'intérêt général. Manifestement, ce cadre législatif et procédural a été conçu de façon à ce que l'intérêt général à contester, au moyen de l'opposition, des brevets délivrés, prime sur toute considération de sécurité juridique ou d'apparente cohérence. La chambre a observé que dans la mesure où le principe de la chose jugée est reconnu dans le droit de la CBE, sa portée est extrêmement limitée et il doit satisfaire aux six critères présentés dans la décision T 167/93 (JO OEB 1997, 229), à savoir que la question doit avoir été a) judiciairement tranchée, b) de manière définitive, c) par une juridiction compétente, d) dans une affaire où les questions de fait sont les mêmes, e) où les parties (ou leurs ayants cause) sont les mêmes et f) où les parties agissent en la même qualité. Une décision rendue suite à un recours antérieur formé après examen ne peut donc avoir force de chose jugée lors de la procédure ultérieure de recours après opposition, les critères c), e) et f) n'étant pas réunis.

7. Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ

7.1 Allgemeines

Der Rechtsprechung zufolge sieht Artikel 112a EPÜ, dessen Bestimmungen streng anzuwenden sind, ein besonderes Rechtsmittel vor. Zweck des Artikels 112a EPÜ ist es daher nicht, eine Sache durch eine dritte Instanz entscheiden zu lassen, sondern das Recht auf eine gerichtliche Überprüfung vorzusehen, die auf eine begrenzte Anzahl von Gründen gestützt ist, die der Gesetzgeber erschöpfend aufgezählt hat (Artikel 112a (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 104 EPÜ) (**R 1/08**). Dementsprechend besteht die Befugnis der Großen Beschwerdekammer im Überprüfungsverfahren auch nicht darin, generell zu überprüfen, ob die Beschwerdekammer, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, die in der Beschwerdephase geltenden Verfahrensregeln richtig angewandt hat. Ihre Befugnis beschränkt sich vielmehr auf die Prüfung schwerwiegender Verstöße gegen die im EPÜ verankerten Verfahrensregeln, die vom Antragsteller geltend gemacht werden. Selbstverständlich kann die Große Beschwerdekammer aber die behauptete Verletzung einer Verfahrensregel dahin gehend prüfen, ob diese zu einem schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ im Sinne von Artikel 112a (2) c) EPÜ geführt hat (**R 2/08**). Wie aus der Entstehungsgeschichte der Vorschriften zu Überprüfungsanträgen klar hervorgeht, kann der Antrag auf Überprüfung unter keinen Umständen dazu genutzt werden, eine Überprüfung der korrekten Anwendung des materiellen Rechts zu erwirken (**R 2/08** und **R 9/08**).

7.2 Übergangsbestimmungen

Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 ist "Artikel 112a [...] auf Entscheidungen der Beschwerdekammern anzuwenden, die ab seinem Inkrafttreten ergehen." In **R 5/08** legte die Große Beschwerdekammer in Anlehnung an G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285) "ergehen" so aus, dass damit das Datum gemeint ist, an dem eine Entscheidung verkündet wird, und nicht der Tag ihrer Zustellung. Ein Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung, die vor Inkrafttreten

7. Petition for review under Article 112a EPC

7.1 General

According to the case law, Article 112a EPC provides an exceptional means of redress, whose provisions have to be applied strictly. Thus, it is not the purpose of Article 112a EPC that a case be decided upon by a department of third instance, but rather it provides the right for a judicial review founded on a limited number of grounds that have been exhaustively defined by the legislator (Article 112a(2) EPC in conjunction with Rule 104 EPC) (**R 1/08**). Nor do the Enlarged Board's review powers provide for a general examination of whether the board which took the contested decision duly observed the rules of procedure applicable at the appeal stage. They are confined to examining fundamental violations of rules of procedure as defined in the EPC to which the petitioner has objected. The Enlarged Board is obviously entitled to examine the purported violation of a rule of procedure with a view to ascertaining whether it entailed a fundamental violation of Article 113 EPC within the meaning of Article 112a(2)(c) EPC (**R 2/08**). Furthermore, as can be clearly derived from the legislative history of the provisions on petitions for review, under no circumstances can the petition for review be a means to review the correct application of substantive law (**R 2/08** and **R 9/08**).

7.2 Transitional provisions

The Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the EPC of 29 November, provides that, 'Article 112a shall apply to decisions of the Boards of Appeal taken as from the date of its entry into force'. Following G 12/91 (OJ EPO 1994, 285), the Enlarged Board in **R 5/08** interpreted 'taken' to be the date a decision given orally is pronounced, not the date of notification. A petition based on a decision dated prior to, yet not notified to the parties until after entry into force of the

7. Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE

7.1 Généralités

Conformément à la jurisprudence, l'article 112bis CBE prévoit un moyen de recours exceptionnel et ses dispositions doivent être appliquées de manière stricte. Le but de l'article 112bis CBE n'est donc pas qu'une troisième instance statue sur une affaire. L'article 112bis CBE confère en revanche le droit à une révision judiciaire fondée sur un nombre limité de motifs définis de façon exhaustive par le législateur (article 112bis(2) CBE ensemble la règle 104 CBE) (**R 1/08**). La compétence de la Grande Chambre de recours en matière de révision ne consiste pas non plus à examiner d'une façon générale si la chambre de recours qui a rendu la décision attaquée a correctement observé les règles de procédure applicables en phase de recours. Sa compétence se limite à l'examen des violations fondamentales des règles de procédure telles que définies dans la CBE et invoquées par la partie requérante. Il va de soi que la Grande Chambre de recours peut examiner la prétendue violation d'une règle de procédure sous l'angle de savoir si celle-ci a entraîné une violation fondamentale de l'article 113 CBE au sens de l'article 112bis, paragraphe 2, lettre c) CBE (**R 2/08**). De plus, il découle clairement de la genèse législative des dispositions relatives aux requêtes en révision que de telles requêtes ne peuvent en aucun cas être utilisées comme moyen de revoir l'application correcte du droit matériel (**R 2/08** et **R 9/08**).

7.2 Dispositions transitoires

La décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 dispose que "l'article 112bis est applicable aux décisions des chambres de recours prononcées à compter de sa date d'entrée en vigueur." Dans l'affaire **R 5/08**, la Grande Chambre de recours a suivi la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285) et retenu l'interprétation selon laquelle la date du "prononcé" d'une décision est celle à laquelle la décision est rendue oralement, et non celle de sa

des EPÜ 2000 datiert ist, den Beteiligten aber erst danach zugestellt wurde, musste daher als unzulässig verworfen werden.

7.3 Regel 106 EPÜ

Gemäß Regel 106 EPÜ ist ein Antrag nach Artikel 112a (2) a) bis d) EPÜ nur zulässig, wenn der Verfahrensmangel während des Beschwerdeverfahrens beanstandet wurde und die Beschwerdekammer den Einwand zurückgewiesen hat, es sei denn, der Einwand konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden. Der Antragsteller kann einen Verfahrensmangel nicht beanstanden, indem er geltend macht, dass die schriftliche Entscheidung auf Gründen und Argumenten beruhe, die dem Patentinhaber nicht bekannt waren. Zum fraglichen Zeitpunkt war die sachliche Debatte bereits beendet und der Antragsteller somit nicht mehr berechtigt, Vorbringen oder Einwände geltend zu machen. In diesem Fall ist daher Regel 106 EPÜ *in fine* anzuwenden (**R 1/08**). Siehe auch **R 9/08**.

Ähnlich verhielt es sich in **R 2/08**. Die angefochtene Entscheidung erging nach Abschluss eines schriftlichen Verfahrens ohne eine vorherige Mitteilung der Beschwerdekammer, sodass die in Regel 106 EPÜ *in fine* gemachte Einschränkung erfüllt schien, denn der Antragsteller konnte die Gründe, auf die die Beschwerdekammer ihre Entscheidung stützen würde, erst dem Inhalt der schriftlichen Entscheidung selbst entnehmen.

In **R 10/08** wollte der Antragsteller – vorgeblich während der Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung – einen neuen Hilfsantrag stellen; die Kammer sah sich jedoch formell an ihre bereits verkündete endgültige Entscheidung gebunden. Regel 106 EPÜ wurde zugunsten des Antragstellers ausgelegt, d. h. die Kammer ließ die zweite Alternative gelten.

In **R 3/08** befand die Große Beschwerdekammer jedoch, dass der Antragsteller das Erfordernis der Regel 106 EPÜ in Bezug auf zwei seiner drei Einwände eindeutig nicht erfüllt hatte. Der erste

EPC 2000, had therefore to be rejected as inadmissible.

7.3 Rule 106 EPC

Under Rule 106 EPC, a petition under Article 112a(2)(a) to (d) EPC is only admissible where an objection in respect of the procedural defect was raised during appeal proceedings and dismissed by the board of appeal, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings. The petitioner is unable to raise any objection regarding procedural defects where the written decision is alleged to be based on grounds and arguments of which the patent proprietor was not aware. At that time, the debates were closed and the petitioner was no longer entitled to file any submissions or objections. The provision of Rule 106 EPC *in fine* therefore applies (**R 1/08**). See also **R 9/08**.

Similarly, in **R 2/08**, the contested decision having been taken on the basis of a written procedure, without prior communication from the board of appeal, the exception provided for at the end of Rule 106 EPC appeared to apply, the appellant having been unable to ascertain the grounds on which the board of appeal would be basing its decision other than from the content of the written decision itself.

In **R 10/08**, the petitioner had wished to submit a new auxiliary request, allegedly during the announcement of the decision at the oral proceedings, but the board had declared itself formally bound by its final decision as announced. The petitioner was given the benefit of the second alternative of Rule 106 EPC.

The Enlarged Board in **R 3/08**, however, found that the requirement of Rule 106 EPC had clearly not been met by the petitioner in two of his three objections. The first concerned the board's refusal to

signification. Une requête fondée sur une décision datée d'avant la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, mais signifiée aux parties après cette date, doit donc être rejetée pour irrecevabilité.

7.3 Règle 106 CBE

Conformément à la règle 106 CBE, une requête présentée en vertu de l'article 112bis(2)a) à d) CBE, n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours. Le requérant ne peut élever d'objection concernant des vices de procédure en faisant valoir que la décision écrite était fondée sur des motifs et des arguments dont le titulaire du brevet n'avait pas connaissance. A ce moment, les débats étaient clos et le requérant ne pouvait plus présenter de moyens ni élever d'objections. Par conséquent, les dispositions de la règle 106 CBE *in fine* s'appliquent (**R 1/08**). Voir également la décision **R 9/08**.

De même, dans l'affaire **R 2/08**, la décision attaquée avait été rendue à l'issue d'une procédure écrite, sans communication préalable de la chambre de recours ; la condition exceptionnelle posée à la règle 106 CBE *in fine* apparaissait donc remplie, la requérante n'ayant pu prendre connaissance des motifs sur lesquels la chambre de recours allait fonder sa décision que par le contenu de la décision écrite elle-même.

Dans l'affaire **R 10/08**, il était allégué que le requérant avait souhaité présenter une nouvelle requête subsidiaire pendant le prononcé de la décision lors de la procédure orale. La chambre a toutefois déclaré qu'elle était liée par la décision qu'elle avait prononcée et qui était passée en force de chose jugée. Le requérant a pu bénéficier de la deuxième condition de recevabilité énoncée à la règle 106 CBE.

Dans la décision **R 3/08**, en revanche, la Grande Chambre de recours a estimé que deux parmi les trois objections du requérant ne remplissaient manifestement pas les conditions de la règle 106

Einwand richtete sich gegen die Weigerung der Kammer, die mündliche Verhandlung zu vertagen, damit der vom Antragsteller gewünschte zugelassene Vertreter teilnehmen konnte. Der Antragsteller hatte in Reaktion auf die Ablehnung der Verlegung durch die Kammer einen anderen Vertreter bestellt und zu jener Zeit keinen Einwand gegen die Mitteilung der Kammer über die Nichtverlegung der mündlichen Verhandlung erhoben. Dieser Einwand wurde daher als unzulässig angesehen. Der zweite als unzulässig erachtete Einwand betraf die Behauptung des Antragstellers, man habe ihm in der mündlichen Verhandlung nicht genügend Zeit gegeben, einen weiteren Hilfsantrag auszuarbeiten. Auch hier hatte der Antragsteller keinen Einwand nach Regel 106 EPÜ erhoben.

7.4 Inhalt des Antrags auf Überprüfung gemäß Regel 107 EPÜ

Regel 107 EPÜ entspricht den vergleichbaren Bestimmungen für die Begründung eines Einspruchs oder einer Beschwerde. Weil es sich beim Überprüfungsverfahren um einen außerordentlichen Rechtsbehelf handelt, können die Auflagen für einen Antragsteller nicht geringer sein als die in den betreffenden Bestimmungen vorgeschriebenen äquivalenten Auflagen für Einsprechende und Beschwerdeführer. Daher ist das Anliegen des Antragstellers in dem Überprüfungsantrag so hinreichend zu erläutern, dass es objektiv nachvollziehbar ist und für die Große Beschwerdekammer (und andere Beteiligte) sofort ersichtlich wird, warum die fragliche Entscheidung mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet ist, der nach den Vorschriften für die Überprüfung Gegenstand eines Einwands sein kann (**R 5/08**, worin der Überprüfungsantrag für unzulässig befunden wurde). Regel 107 EPÜ sieht jedoch nicht explizit vor, dass förmliche Anträge gestellt werden. Das einzige Erfordernis, das dem Wortlaut von Regel 107 (2) EPÜ zu entnehmen ist, besteht darin, dass aus dem Überprüfungsantrag deutlich hervorgehen muss, dass der Antragsteller die Aufhebung der Beschwerdekammerentscheidung wünscht.

postpone oral proceedings to allow the petitioner's representative of choice to attend. The petitioner's reaction to the refusal had been to appoint another representative, and no objections were raised at the time to the board's communication not to postpone the oral proceedings. This objection was therefore held inadmissible. The second objection considered inadmissible concerned the petitioner's claim that he had not been given sufficient time to prepare a further auxiliary request in the oral proceedings. Again, the petitioner had raised no objection under Rule 106 EPC.

7.4 Contents of the petition for review in accordance with Rule 107 EPC

Rule 107 EPC corresponds to the similar provisions requiring substantiation of an opposition or an appeal, and in view of the exceptional nature of the remedy offered by the petition procedure, the burden it imposes on a petitioner can be no less than the equivalent burden placed by those provisions on opponents and appellants. Thus the contents of a petition must be sufficient for the petitioner's case to be properly understood on an objective basis and must be so presented as to enable the Enlarged Board (and any other parties) to understand immediately why the decision in question suffers from a fundamental procedural defect which can be the subject of an objection under the provisions on review (**R 5/08**, where the petition was held inadmissible). However, Rule 107 EPC does not specifically require requests to be submitted. The only requirement which can be derived from the wording of Rule 107(2) EPC is that the petition must make clear that the petitioner wants the decision of the board of appeal to be set aside.

CBE. La première concernait le refus de la chambre de reporter la tenue de la procédure orale pour permettre au mandataire choisi par le requérant d'y assister. En réponse à ce refus, le requérant avait désigné un autre mandataire sans soulever d'objection au moment où la chambre lui a notifié le non-report de la procédure orale. Cette objection a donc été jugée irrecevable. La deuxième objection jugée irrecevable portait sur l'allégation du requérant selon laquelle on ne lui avait pas accordé suffisamment de temps pour préparer une nouvelle requête subsidiaire lors de la procédure orale. Or, là encore, le requérant n'avait soulevé aucune objection comme le requiert la règle 106 CBE.

7.4 Contenu de la requête en révision conformément à la règle 107 CBE

La règle 107 CBE est comparable aux dispositions analogues relatives à la motivation d'une opposition ou d'un recours et, compte tenu du remède juridique exceptionnel qu'offre la procédure de révision, la charge qu'elle impose au requérant en révision doit être au moins équivalente à celle qui incombe à un opposant ou à un requérant classique. Le contenu d'une requête en révision doit donc être suffisant pour permettre de comprendre correctement la cause du requérant en l'appréciant objectivement. En outre, il doit être présenté de telle manière que la Grande Chambre (et toute autre partie) soient en mesure de comprendre immédiatement pourquoi la décision en cause est entachée d'un vice fondamental de procédure, ce qui peut fonder une objection selon les dispositions relatives à la révision (**R 5/08**, dans laquelle la requête en révision a été jugée irrecevable). Cela étant, la règle 107 CBE n'exige pas explicitement que des requêtes soient formulées. La seule exigence que l'on puisse tirer du libellé de la règle 107(2) CBE est que la requête en révision doit faire apparaître clairement que le requérant souhaite faire annuler la décision de la chambre de recours.

7.5 Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung gemäß Regel 109 EPÜ

In **R 5/08** klärte die Große Beschwerdekammer die Position etwaiger Beteiligter in anderen möglichen Überprüfungsverfahren, insbesondere hinsichtlich der zwei verschiedenen Verfahrensstadien gemäß Artikel 112a EPÜ und Regel 109 EPÜ. Laut Regel 109 (1) EPÜ sind "in Verfahren nach Artikel 112a [...] die Vorschriften für das Verfahren vor den Beschwerdekammern anzuwenden, sofern nichts anderes bestimmt ist." Was das Verfahren für das erste Stadium des Überprüfungsverfahrens angeht, so ist tatsächlich etwas "anderes bestimmt", nämlich in Regel 109 (2) und (3) EPÜ. Danach wirken andere Beteiligte als der Antragsteller im ersten Stadium des Überprüfungsverfahrens nicht mit und haben so lange auch keinen Anspruch auf rechtliches Gehör. In den Travaux préparatoires wird betont, dass eine zügige, von drei Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer durchgeführte Vorprüfung notwendig ist, um Überprüfungsanträge zu verwerfen, die offensichtlich nicht zum Erfolg führen können. Der Gesetzgeber wollte, dass Beteiligte, die nicht Antragsteller sind, so lange keine Maßnahmen als Reaktion auf einen Überprüfungsantrag einleiten müssen, bis sich die Große Beschwerdekammer davon überzeugt hat, dass der Antrag nicht als offensichtlich unzulässig oder unbegründet zu verwerfen ist. Andere Beteiligte als der Antragsteller können, auch wenn sie nicht geladen sind, trotzdem an der mündlichen Verhandlung teilnehmen, da diese öffentlich ist.

7.6 Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ

In allen Fällen **R 1/08**, **R 2/08**, **R 3/08**, **R 9/08** und **R 10/08** wurde der Antrag darauf gestützt, dass ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vorliege (Artikel 112a (2) c) EPÜ).

In **R 1/08** erklärte die Große Beschwerdekammer, der Antragsteller müsse, um dies geltend zu machen, erstens belegen, dass die zu überprüfende Entscheidung auf einer Beurteilung oder Argumentation im Zusammenhang mit Gründen beruht, von denen der beschwerte Beteiligte keine Kenntnis hatte und zu denen er sich nicht äußern

7.5 Procedure in dealing with petitions for review in accordance with Rule 109 EPC

In **R 5/08**, the Enlarged Board of Appeal clarified the position for potential parties in other possible petition proceedings, in particular with regard to the two distinct stages provided for in Article 112a EPC and Rule 109 EPC. Rule 109(1) EPC provides that, 'In proceedings under Article 112a, the provisions relating to the proceedings before the Boards of Appeal shall apply, unless otherwise provided'. As regards the procedure for the first stage of petition proceedings, there are indeed such measures "otherwise provided" namely Rule 109(2) and (3) EPC. The effect of these is that parties other than the petitioner are not to be involved in the first stage of petition proceedings, and so long as they are not involved they have no right to be heard. The travaux préparatoires stress the need for a quick screening process to be conducted by a three-member panel of the Enlarged Board in order to reject petitions which clearly cannot succeed. The legislator intended to benefit parties other than the petitioners by not requiring them to take any steps in response to a petition until the Enlarged Board should be satisfied that it was not to be rejected as clearly inadmissible or unallowable. Non-petitioner parties, although not summoned, could nonetheless attend oral proceedings, which are public.

7.6 Fundamental violation of Article 113 EPC

In all the cases **R 1/08**, **R 2/08**, **R 3/08**, **R 9/08** and **R 10/08**, the petition was based on the grounds that a fundamental violation of Article 113 EPC had occurred (Article 112a(2)(c) EPC).

In **R 1/08**, the Enlarged Board stated that to succeed under this head a petitioner had to establish firstly that the decision under review was based on an assessment or on reasoning relating to grounds or evidence which the adversely affected party was not aware of and had no opportunity to comment upon, and secondly that a causal link existed

7.5 Procédure en cas de requête en révision conformément à la règle 109 CBE

Dans l'affaire **R 5/08**, la Grande Chambre de recours a clarifié la position vis-à-vis des parties potentielles à d'autres procédures en cas de requête en révision, notamment en ce qui concerne les deux étapes distinctes prévues par l'article 112bis CBE et la règle 109 CBE. La règle 109(1) CBE prévoit que "sauf s'il en est disposé autrement, les dispositions régissant la procédure devant les chambres de recours s'appliquent à la procédure prévue à l'article 112bis". En ce qui concerne la première étape de la procédure en cas de requête en révision, il en est effectivement "disposé autrement", à savoir à la règle 109(2) et (3) CBE. Il en résulte que les parties autres que le requérant ne participent pas à cette première étape de la procédure et, aussi longtemps qu'elles ne sont pas concernées, elles n'ont aucun droit d'être entendues. Il est souligné dans les travaux préparatoires qu'un collège de trois membres de la Grande Chambre de recours doit mener une procédure de filtrage rapide, pour éliminer dès le départ les requêtes en révision auxquelles il ne pourra manifestement pas être fait droit. Le législateur voulait ainsi créer une situation favorable pour les parties autres que le requérant, en ce sens qu'elles n'ont aucune mesure à prendre en réponse à une requête en révision tant que la Grande Chambre de recours n'a pas établi que cette requête ne doit pas être rejetée pour irrecevabilité ou non-admissibilité manifestes. Les parties autres que le requérant peuvent assister à la procédure orale, qui est publique, bien qu'elles n'y soient pas citées.

7.6 Violation fondamentale de l'article 113 CBE

Dans toutes les affaires **R 1/08**, **R 2/08**, **R 3/08**, **R 9/08** et **R 10/08**, les requêtes invoquaient une violation fondamentale de l'article 113 CBE (article 112bis(2)c) CBE).

Dans l'affaire **R 1/08**, la Grande Chambre a déclaré que pour obtenir gain de cause sur cette base, un requérant devait établir en premier lieu que la décision ayant fait l'objet de la requête en révision était fondée sur une appréciation ou un raisonnement concernant des motifs dont la partie lésée n'avait pas eu connaissance et au sujet desquels elle

konnte, und zweitens, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesem Verfahrensmangel und der endgültigen Entscheidung besteht, andernfalls könne der behauptete Mangel nicht als entscheidungserheblich und somit nicht als schwerwiegend angesehen werden. Der Antragsteller hatte keines von beiden nachgewiesen. Zum einen bezog sich die Argumentation der Beschwerdekammer zum Hilfsantrag unmittelbar auf das schriftliche Vorbringen des Patentinhabers/Beschwerdegegners und beruhte somit auf "Gründen", zu denen er sich äußern konnte. Zum anderen verlangt keine Vorschrift des EPÜ von den Beschwerdekammern, dass sie den Verfahrensbeteiligten vorab alle Argumente mitteilen, die voraussichtlich für oder gegen einen Antrag sprechen (s. G 6/95, ABI. EPA 1996, 649).

In der Sache **R 2/08** machte der Antragsteller geltend, dass die Beschwerdekammer mit ihrer Begründung der angefochtenen Entscheidung seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe, insbesondere indem sie sein Vorbringen der mangelnden Neuheit nicht zugelassen habe. In der mit dem Überprüfungsantrag angefochtenen Entscheidung hatte die Beschwerdekammer den Einwand der mangelnden Neuheit für unzulässig erklärt, weil es sich dabei um einen neuen Einspruchsgrund handle, der in der Beschwerdebegründung das erste Mal vorgebracht worden sei und ohne die Zustimmung des Beschwerdegegners nicht zugelassen werden könne. Mit Verweis auf die Rechtsprechung (z. B. T 105/94) befand die Große Beschwerdekammer insbesondere bezüglich des Einspruchsverfahrens, dass ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift in keiner Weise begründet sei, nicht allein deswegen als wirksam in das Verfahren eingeführt gelten könne, weil der Beschwerdeführer das entsprechende Kästchen auf dem Einspruchsformblatt angekreuzt habe. Wenn zudem in der Beschwerdephase ein neues Dokument vorgelegt werde, um erstmals einen vermeintlichen Neuheitsmangel zu begründen, sei dies ein neuer Einspruchsgrund im Sinne der Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und der Entscheidung G 7/95 (ABI. EPA 1996, 626) und könne nicht einfach als zusätzliches Vorbringen zu einem bereits im Verfahren befindlichen Einspruchsgrund gewertet werden.

between this procedural defect and the final decision, otherwise the alleged defect could not be considered decisive and hence not fundamental. The petitioner had failed to establish either of these. Firstly, the reasoning given by the board of appeal in respect of the auxiliary request was directly related to the arguments put forward in writing by the proprietor-respondent, and hence was based on "grounds or evidence" on which it had had the opportunity to comment. Furthermore, no provision of the EPC required a board of appeal to provide a party with all foreseeable arguments in favour of or against a request in advance (see G 6/95, OJ EPO 1996, 649).

In **R 2/08**, the petitioner maintained that the board of appeal had violated his right to be heard over the grounds on which the contested decision was based, in particular by ruling out his novelty objection. In the decision for which review was sought, the board of appeal had ruled out the novelty objection because it was a fresh ground for opposition first introduced with the notice of appeal and had to be ruled out for lack of the respondent's approval. Citing board of appeal case law (e.g. T 105/94), with regard to the opposition procedure the Enlarged Board ruled in particular that a ground for opposition not substantiated in the notice of opposition could not be deemed to have been validly introduced into the proceedings simply because the appellant had crossed the relevant box on the opposition form. Moreover, if a new document in support of a novelty objection was submitted for the first time at the appeal stage, this in itself constituted a fresh ground for opposition within the meaning of G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) and G 7/95 (OJ EPO 1996, 626) and could not be regarded as a mere addition of arguments to a ground for opposition which was already in the proceedings. Hence the submission of a new document in support of an alleged lack of novelty only at the appeal stage clearly did constitute a fresh ground for opposition and, despite the crossing of the relevant box, could not be regarded as merely adding arguments, as the appellant wrongly maintained. The appeal board's decision was fully in keeping with

n'avait pu prendre position et, en deuxième lieu, qu'il existait un lien de causalité entre ce vice de procédure et la décision passée en force chose jugée. Dans le cas contraire, le vice allégué ne pourrait être considéré comme décisif et, partant, comme fondamental. Le requérant n'a pu établir ni l'un, ni l'autre. Premièrement, le raisonnement de la chambre de recours eu égard à la requête subsidiaire était directement lié aux arguments invoqués sous forme écrite par le titulaire-intimé, et il était donc fondé sur des "motifs" au sujet desquels ce dernier avait pu prendre position. De plus, aucune disposition de la CBE ne contraignait une chambre de recours à fournir d'avance à une partie tous les arguments prévisibles à l'appui ou à l'encontre d'une requête (cf. G 6/95, JO OEB 1996, 649).

Dans l'affaire **R 2/08**, la requérante soutenait que la chambre de recours avait violé son droit d'être entendu en ce qui concerne les motifs sur lesquels la décision attaquée était fondée notamment en écartant sa prétention tirée du défaut de nouveauté. Dans la décision attaquée par la présente requête en révision, le motif tiré du défaut de nouveauté a été écarté par la chambre de recours pour la raison qu'il s'agissait d'un nouveau motif d'opposition introduit pour la première fois avec le mémoire de recours et qu'il devait être écarté à défaut du consentement de l'intimé. S'appuyant sur la jurisprudence des chambres de recours qu'elle a rappelé (voir par exemple T 105/94), la Grande Chambre de recours a notamment jugé s'agissant de la procédure d'opposition qu'en l'absence de toute motivation dans le mémoire d'opposition, un motif d'opposition ne saurait être considéré avoir été valablement introduit dans la procédure par la requérante par le simple fait d'avoir coché la case correspondante dans le formulaire d'opposition. Par ailleurs au stade du recours, la production d'un nouveau document pour motiver une prétendue absence de nouveauté pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours constituait lui un nouveau motif d'opposition au sens de l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et de la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626), et ne pouvait être considérée comme un simple ajout d'arguments à un motif d'opposition qui se serait déjà trouvé dans la procédure. Il s'ensuivait

Daraus folge, dass ein im Beschwerdeverfahren vorgelegtes neues Dokument, mit dem ein angeblicher Neuheitsmangel zum ersten Mal begründet werde, tatsächlich ein neuer Einspruchsgrund sei und trotz der Tatsache, dass im Einspruchsformblatt das entsprechende Kästchen angekreuzt gewesen sei, nicht als bloßes zusätzliches Vorbringen zu einem bereits im Verfahren befindlichen Einspruchsgrund angesehen werden könne, wie der Antragsteller fälschlich behauptete. Die Entscheidung der Beschwerdekammer stehe voll und ganz im Einklang mit den in der Rechtsprechung entwickelten Regeln für die Behandlung neuer Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren. Die Große Beschwerdekammer erklärte ferner, dass ein Verfahrensbeteiligter, der eine Beschwerdekammerentscheidung zu seinen Gunsten erwirken wolle, aktiv am Verfahren teilnehmen müsse.

In **R 3/08** hatte der Antragsteller behauptet, sein Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, weil man einem seiner Angestellten nicht gestattet habe, sich in der mündlichen Verhandlung in Englisch zu äußern (Verfahrenssprache war Deutsch). Die Große Beschwerdekammer teilte diese Ansicht nicht. Der Angestellte war als eine Begleitperson im Sinne der Entscheidung G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) zu behandeln. Gemäß dieser Entscheidung besteht kein Rechtsanspruch auf mündliche Ausführungen; sie dürfen nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden. Darüber hinaus hatte der Vertreter des Antragstellers seinen Antrag auf Verdolmetschung ins Deutsche selbst zurückgezogen; dies geschah allerdings, bevor bekannt wurde, dass der Angestellte anwesend sein würde – zu diesem Zeitpunkt war die Frist für die Beantragung der Verdolmetschung bereits abgelaufen. Die Ausführungen des Angestellten hätten jedoch vom zugelassenen Vertreter in Deutsch vorgetragen werden können. Die Entscheidung der Kammer stellte daher weder einen Ermessensmissbrauch dar, noch wurde dadurch der Anspruch des Antragstellers auf rechtliches Gehör unzulässig eingeschränkt.

In **R 9/08** behauptete der Antragsteller, die Beschwerdekammer habe den gesamten Offenbarungsgehalt eines Dokuments gewürdigt, von dem jedoch

appeal board case law on the handling of fresh grounds for opposition at the appeal stage. The Enlarged Board also stated that a party expecting a board of appeal to rule in its favour had a duty to take an active part in the proceedings.

In **R 3/08** the petitioner alleged that his right to be heard had been breached in that an employee of his had not been allowed to make submissions in English at the oral proceedings (the language of proceedings being German). The Enlarged Board disagreed. The employee had to be considered an accompanying person within the meaning of G 4/95 (OJ EPO 1996, 412). According to this decision, oral submissions could not be made as of right, but only with the permission of and at the discretion of the EPO. Moreover, the petitioner's representative had himself cancelled his own request for translation into German, albeit before it was known the employee would be attending, by which time the period of time for requesting translation had already lapsed. The employee's submissions could have been presented by the professional representative in German. Thus the board's decision neither constituted a misuse of its discretion nor unduly restricted the petitioner's right to be heard.

In **R 9/08** the petitioner based its case on the allegation that the board had taken into account the whole disclosure of a document, only part of which had been

en résumé que la production d'un nouveau document pour motiver une prétendue absence de nouveauté pour la première fois au cours de la phase de recours constituait bel et bien un nouveau motif d'opposition et ne pouvait, en dépit d'une case correspondante cochée dans le formulaire d'opposition, être considérée comme un simple ajout d'arguments à un motif d'opposition qui se trouvait déjà dans la procédure, comme le prétendait de façon infondée la requérante. La décision de la chambre de recours correspondait parfaitement aux règles développées par la jurisprudence concernant le traitement de nouveaux motifs d'opposition en phase de recours. La Grande Chambre a également précisé que la partie qui réclame d'une chambre de recours une décision en sa faveur se doit de participer activement à la procédure.

Dans l'affaire **R 3/08**, le requérant a invoqué une violation de son droit d'être entendu du fait que l'un de ses employés n'avait pas été autorisé à présenter des moyens en anglais lors de la procédure orale (la langue de la procédure étant l'allemand). La Grande Chambre de recours n'a pas partagé cet avis. L'employé devait être considéré comme un assistant au sens de la décision G 4/95 (OJ OEB 1996, 412), selon laquelle un exposé oral ne peut être effectué par un assistant de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB qui est accordée discrétionnairement. En outre, le mandataire du requérant avait lui-même annulé sa demande d'interprétation en allemand, certes avant de savoir que l'employé serait présent, mais lorsqu'il en a eu connaissance, le délai pour demander l'interprétation avait déjà expiré. Le mandataire aurait pu effectuer lui-même l'exposé en allemand. Par conséquent, cette décision de la chambre ne constituait pas un abus de son pouvoir d'appréciation et ne limitait pas indûment le droit du requérant d'être entendu.

Dans l'affaire **R 9/08**, le requérant a fait valoir à l'appui de sa requête que la chambre avait pris en considération l'ensemble de la divulgation d'un docu-

nur ein Teil Gegenstand des Verfahrens gewesen sei und zu dem er sich somit nicht habe äußern können. Er brachte weiter vor, dass dieses Schriftstück für die Entscheidung der Kammer ausschlaggebend gewesen sei. Dieses Vorbringen musste ins Leere laufen, weil die Große Beschwerdekammer dafür die sachliche Richtigkeit der Schlussfolgerungen, zu denen die Kammer gelangt war, hätte überprüfen müssen. In der Entscheidungsbegründung deutete nichts darauf hin, dass die Kammer bei ihrer Entscheidungsfindung andere Passagen des Schriftstücks herangezogen hatte als diejenigen, die sie zitiert und auf die sie ausdrücklich Bezug genommen hat. Die Große Beschwerdekammer befand den Antrag für offensichtlich unbegründet.

In **R 10/08** machte der Antragsteller geltend, dass der Vorsitzende der Kammer gegen Artikel 15 (5) VOBK 2007 verstoßen habe, weil er die abschließenden Anträge der Beteiligten nicht festgestellt habe, bevor die sachliche Debatte für beendet erklärt worden sei. Dadurch sei der Antragsteller daran gehindert worden, einen weiteren Antrag zu stellen, denn er sei davon ausgegangen, dass die sachliche Debatte nicht beendet werden könne, solange der Vorsitzende die Schlussanträge der Parteien nicht festgestellt habe. Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, dass ein Verstoß gegen Artikel 15 (5) VOBK 2007 nur insoweit von Belang sei, als er einen schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ oder einen schwerwiegenden Verfahrensmangel nach Artikel 112a (2) d) EPÜ in Verbindung mit Regel 104 b) EPÜ begründe. Sie befand, dass der Antragsteller ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den Gründen und Beweismitteln zu äußern, die der Entscheidung der Kammer zugrunde lagen, sowie dass die Entscheidung auf der sachlichen Debatte beruhte und auf die erörterten Anträge Bezug nahm. Hinsichtlich einer etwaigen schwerwiegenden Verletzung von Artikel 113 (2) EPÜ wurde auf G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) verwiesen, wonach sich aus dieser Bestimmung keinerlei Rechte des Anmelders ableiten, die das EPA verpflichten würden, einen vom Anmelder gestellten Änderungsantrag zu berücksichtigen. Die Bestimmung besage lediglich, dass das

in the proceedings and on which the petitioner had therefore not been able to comment. It was alleged that this document had been decisive for the board's finding. This argument had to fail, as it would require the Enlarged Board to examine whether or not the substantive conclusions arrived at by the board were justified. There was no indication in the reasons for the decision that in order to arrive at its conclusions the board had had recourse to passages of the document other than the one reproduced and expressly referred to by the board of appeal. The Enlarged Board found the petition clearly unallowable.

In **R 10/08**, the petitioner alleged that the chairman of the board had infringed Article 15(5) RPBA 2007 by not stating the final requests of the parties before declaring the debate closed. This had prevented the petitioner from filing a further request, as he believed that the debate could not be closed prior to the chairman stating the final requests of the parties. The Enlarged Board pointed out that an infringement of Article 15(5) RPBA 2007 could only become relevant in so far as it involved a fundamental violation of Article 113 EPC or a fundamental procedural defect under Article 112a(2)(d) EPC in combination with Rule 104(b) EPC. The Enlarged Board found that the petitioner had had sufficient opportunity to comment on the grounds and evidence on which the board's decision was based, and that the board's decision was based on the debate and referred to the debated requests. As far as a possible fundamental violation of Article 113(2) EPC was concerned, reference was made to G 7/93 (OJ EPO 1994, 775), according to which this provision did not give any right to an applicant in the sense that the EPO was bound to consider a request for amendment put forward by the applicant. The effect of the provision was merely to forbid the EPO from considering and deciding upon any text of an application other than that submitted to it or agreed by the applicant or proprietor. There being no evidence that the petitioner indicated any wish to file further requests, the board decided upon a text

ment, alors qu'une partie seulement de ce document avait été utilisée pendant la procédure et que, par conséquent, il n'avait pu prendre position qu'au sujet de la partie concernée. L'argument invoqué, selon lequel ce document avait été décisif pour les conclusions de la chambre, ne pouvait être opérant, car il aurait contraint la Grande Chambre de recours à examiner si les conclusions quant au fond de la chambre étaient ou non justifiées. Rien n'indiquait dans les motifs de la décision que pour parvenir à ses conclusions, la chambre avait utilisé des passages du document autres que celui reproduit et expressément mentionné par elle. La Grande Chambre a estimé que la requête était manifestement irrecevable.

Dans l'affaire **R 10/08**, le requérant a allégué que le président de la chambre avait enfreint l'article 15(5) RPCR 2007 en omettant de donner lecture des requêtes finales des parties avant de prononcer la clôture des débats. Croyant que les débats ne pouvaient être clos avant cette lecture, le requérant n'avait dès lors pas pu présenter une requête supplémentaire. La Grande Chambre a fait observer qu'il ne pouvait y avoir violation de l'article 15(5) RPCR 2007 que si elle impliquait une violation fondamentale de l'article 113 CBE ou un vice fondamental de procédure au titre de l'article 112bis(2)d) CBE ensemble la règle 104b) CBE. Selon elle, le requérant avait eu suffisamment l'occasion de prendre position sur les motifs et les preuves sur lesquels la chambre avait fondé sa décision et celle-ci s'appuyait sur les débats et se référait aux requêtes pertinentes. S'agissant d'une éventuelle violation fondamentale de l'article 113(2) CBE, il a été fait référence à la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), selon laquelle cette disposition de la CBE ne confère aucun droit au demandeur, en ce sens que l'OEB n'est en aucune manière tenu de prendre en considération une requête en modification du demandeur. Cette disposition a uniquement pour effet d'interdire à l'OEB d'examiner et de prendre une décision sur un texte de la demande autre que le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. En l'absence de preuves indiquant que le requérant souhaitait présenter des requêtes

EPA der Prüfung einer Anmeldung und der Entscheidung darüber keine andere Fassung zugrunde legen dürfe als die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung. Da keine Hinweise darauf vorlagen, dass der Antragsteller seinen Wunsch zu erkennen gegeben hatte, weitere Anträge zu stellen, entschied die Kammer über eine vom Patentinhaber vorgelegte Fassung. Der Überprüfungsantrag wurde als offensichtlich unbegründet verworfen.

7.7 Sonstige schwerwiegende Verfahrensmängel

In **R 1/08** wurde im Überprüfungsantrag ebenfalls ein schwerwiegender Verfahrensmangel nach Artikel 112a (2) d) EPÜ geltend gemacht, weil in der Entscheidung, deren Überprüfung beantragt wurde, in Bezug auf einen Hilfsantrag keine Begründung gegeben worden sei. Die Große Beschwerdekammer ließ offen, ob diese Rechtsfrage nach Artikel 112a (2) oder Regel 104 EPÜ überhaupt überprüft werden könne, und verwies lediglich darauf, dass der Antragsteller selbst eingeräumt habe, dass die Entscheidung begründet sei. Die Große Kammer prüfte die Entscheidung nicht in der Sache, d. h. hinsichtlich der materiellrechtlichen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, weil diese in die alleinige und abschließende Zuständigkeit der Beschwerdekammer falle. Es reiche aus, dass die Beschwerdekammer nicht *infra petita*, sondern über alle wirksamen Anträge entschieden und ihre Entscheidung begründet habe. Der Überprüfungsantrag sei daher nicht begründet.

In **R 10/08** bestand der angebliche schwerwiegende Verfahrensmangel darin, dass die Kammer über eine Beschwerde entschieden habe, ohne über einen hierfür relevanten Antrag zu entscheiden (Regel 104 b) EPÜ). Die Große Beschwerdekammer verwies auf G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285), wonach der Zeitpunkt der Verkündung nicht der Zeitpunkt sei, bis zu dem die Parteien noch vortragen können; dieser Zeitpunkt liege früher, damit die entscheidende Stelle die zu erlassende Entscheidung aufgrund des abgeschlossenen Vortrags der Parteien beraten und nach Beratung treffen kann. Die Parteien müssen davon ausgehen, dass nach der Beratung eine Entscheidung ergehen kann, sofern die

submitted to it by the proprietor. The petition was rejected as clearly unallowable.

7.7 Any other fundamental procedural defect

In **R 1/08** the petition also alleged a fundamental procedural defect under Article 112a(2)(d) EPC, namely the lack of reasoning with respect to an auxiliary request in the decision for which review was sought. The Enlarged Board of Appeal left open the question whether Article 112a(2) EPC or Rule 104 EPC provided at all for the possibility of a review based on this point of law and noted only that the petitioner had acknowledged that the decision under review was reasoned. The Enlarged Board did not enter into a review of the merits of the decision, i.e. the substantive assessment of inventiveness, as this belonged to the final and exclusive competence of the board of appeal. It was sufficient that the board of appeal had decided on all valid requests and not *infra petita* and that it had given reasons. The petition for review was therefore not allowable.

In **R 10/08** the alleged fundamental procedural defect was that the board decided on the appeal without deciding on a request relevant to that decision (Rule 104(b) EPC). The Enlarged Board referred to G 12/91 (OJ EPO 1994, 285), according to which the moment a decision is announced is not the last moment at which parties may still make submissions – this must be done at an earlier point in the proceedings to allow the decision-making department time to deliberate and then to issue its decision based on the parties' submissions. The parties have to expect that, unless the debate is reopened, a decision can be given after deliberation. Thus the last point in time for the petitioner to inter-

supplémentaires, la chambre a pris une décision sur le texte proposé par le titulaire du brevet. La requête en révision a été rejetée comme étant manifestement non fondée.

7.7 Autre vice fondamental de procédure

Dans l'affaire **R 1/08**, le requérant faisait là aussi valoir un vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis(2)d), à savoir l'absence de motifs concernant une requête subsidiaire dans la décision dont la révision était demandée. La Grande Chambre a laissé en suspens la question de savoir si l'article 112bis(2) CBE ou la règle 104 CBE prévoyait une quelconque possibilité de procéder à une révision sur la base de cette question de droit, et elle s'est bornée à constater que le requérant avait reconnu que la décision ayant donné lieu à la requête en révision était motivée. La Grande Chambre n'a pas réexaminé la décision quant au fond, à savoir sur l'appréciation sur le fond de l'activité inventive, estimant que cela relevait de la compétence exclusive exercée par la chambre de recours en dernière instance. Il suffisait que la chambre de recours ait statué sur toutes les requêtes valables sans faire d'omission, et qu'elle ait indiqué ses motifs. La requête en révision était manifestement non fondée.

Dans l'affaire **R 10/08**, il était allégué que la chambre avait commis un vice fondamental de procédure en ce qu'elle avait statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision (règle 104b) CBE). La Grande Chambre s'est référée à la décision G 12/91 (JO OEB 1994, 285), selon laquelle le moment du prononcé d'une décision n'est pas le dernier moment jusqu'où les parties peuvent encore présenter des observations. Le dernier moment est antérieur afin que l'instance de décision puisse délibérer et, après délibération, rendre sa décision sur la base des conclusions des parties. Les parties peuvent s'attendre à ce qu'une décision soit rendue à l'issue des délibé-

sachliche Debatte nicht wieder eröffnet wird. Der letzte Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller hätte eingreifen können, wäre also der Moment gewesen, in dem der Vorsitzende die sachliche Debatte für beendet erklärt und die Kammer sich zur Beratung zurückgezogen hatte. Er hätte dann beantragen müssen, die sachliche Debatte wieder zu eröffnen, wenn er einen weiteren Antrag einreichen wollte. Der Überprüfungsantrag wurde als offensichtlich unbegründet verworfen.

8. Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren

8.1 Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung

Nach Artikel 13 (3) VOBK 2007 werden Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

In **T 253/06** stellte die Kammer fest, dass nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsanträge in Einklang mit Artikel 13 (3) VOBK 2007 auch dann als unzulässig angesehen werden können, wenn sie innerhalb einer gesetzten Frist eingereicht wurden, aber nicht substantiiert sind, d. h. nicht mit Erklärungen dazu versehen sind, was mit den vorgenommenen Änderungen bezweckt und wie damit den im Lauf des Verfahrens erhobenen Einwänden begegnet werden soll. Es ist in einem solchen Fall weder der Kammer noch den anderen am Verfahren Beteiligten zuzumuten, diesbezügliche Überlegungen anzustellen, insbesondere, wenn es sich um eine größere Anzahl von Anträgen und um Anspruchsmerkmale handelt, die neue Aspekte darstellen.

8.2 Mehrseitiges Beschwerdeverfahren – von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Anträge

In Artikel 12 (4) VOBK 2007 wird betont, dass die Kammer das Vorbringen eines Beteiligten unberücksichtigt lassen kann, das in erster Instanz als verspätet nicht zugelassen worden ist. In diese Richtungweisend stellt Artikel 12 (4) VOBK 2007 auch klar, dass neues Vorbringen kaum

vene would have been the moment at which the chairman declared the debate closed for deliberation. He should then have requested that the debate be re-opened if he intended to file a further request. The petition was rejected as clearly unallowable.

8. Filing of amended claims in appeal proceedings

8.1 Amendments after arrangement of oral proceedings

Under Article 13(3) RPBA 2007, amendments made after oral proceedings have been arranged cannot be admitted if they raise issues which the board or the other party or parties cannot reasonably be expected to address without an adjournment of the oral proceedings.

Moreover, in **T 253/06**, the board held that it was permissible under Article 13(3) RPBA 2007 to regard as belated auxiliary requests filed after oral proceedings had been arranged but within the prescribed period, if those requests were not substantiated, i.e. not accompanied by reasons explaining why the amendments had been made and how they were intended to overcome the objections raised in the course of the proceedings. In such cases, neither the board nor the other parties to the proceedings could reasonably be expected to consider these points, especially if there were a large number of requests and the features of the claims raised new aspects.

8.2 Inter partes appeals – requests not examined by the opposition division

Article 12(4) RPBA 2007 provides that the board may refuse to consider submissions excluded by the first-instance department as belated. It similarly makes clear that new submissions are unlikely to be considered if they ought to have been presented in the

rations, à moins que les débats soient ouverts. Ainsi, le dernier moment jusqu'auquel le requérant aurait pu intervenir était celui où le président a prononcé la clôture des débats pour délibération. C'est alors qu'il aurait dû demander la réouverture des débats s'il avait l'intention de déposer une requête supplémentaire. La requête en révision a donc été rejetée comme étant manifestement non fondée.

8. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

8.1 Modifications après fixation de la date de la procédure orale

Selon l'article 13(3) RPCR 2007, les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne sont pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

En outre, la chambre a déclaré, dans l'affaire **T 253/06**, que des requêtes subsidiaires présentées après que la date de la procédure orale a été fixée, peuvent aussi, en accord avec l'article 13(3) RPCR 2007, être considérées comme irrecevables lorsqu'elles ont été produites dans le délai imparti, mais n'ont pas été étayées, c'est-à-dire que le but des modifications apportées n'a pas été expliqué, ni la façon dont elles sont censées répondre aux objections soulevées au cours de la procédure. Dans une telle espèce, il ne saurait être exigé ni de la chambre, ni des autres parties à la procédure qu'elles s'interrogent sur ces points, en particulier lorsque le nombre de requêtes est élevé et lorsqu'il s'agit de caractéristiques représentant de nouveaux aspects dans les revendications.

8.2 Recours inter partes – requêtes non examinées par la division d'opposition

L'article 12(4) RPCR 2007 souligne que la chambre est en droit de ne pas prendre en considération des moyens, invoqués par une partie, qui n'ont pas été jugés recevables en première instance en raison de leur présentation tardive. Pointant dans cette direction,

Aussicht auf Berücksichtigung hat, wenn der entsprechende Vortrag schon in erster Instanz veranlasst gewesen wäre (**T 339/06, T 416/07**).

In **T 240/04** stellte sich die Kammer die Frage, ob der dritte Hilfsantrag in das Beschwerdeverfahren zuzulassen war, da dessen Gegenstand vom Gegenstand der angegriffenen Entscheidung nach Aufgabe und Lösung divergierte und bis dahin nicht erörtert worden war. Sie verwies auf die von der Großen Beschwerdekammer entwickelten Grundsätze zu dem im EPÜ vorgesehenen zweiseitigen Beschwerdeverfahren, wonach dieses Verfahren vorwiegend dem Recht der Beteiligten auf Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung in einem gerichts förmigen Verfahren diene. Insbesondere sei in G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) festgestellt worden, dass der Hauptzweck des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens darin bestehe, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die für sie nachteilige Entscheidung anzufechten und ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung zu erwirken.

Im vorliegenden Fall habe der Beschwerdeführer den jetzigen Hilfsantrag 3 vor der Einspruchsabteilung stellen können. Dies sei sogar geboten gewesen, denn der geänderte unabhängige Anspruch betreffe eine mit dem ursprünglichen technischen Problem nur entfernt verwandte Aufgabe und bringe einen vorher nicht erörterten Sachverhalt ein. Der Beschwerdeführer habe also damit rechnen müssen, dass die Kammer nicht in der Lage sein würde, diese Sache zu entscheiden. In einer solchen Situation den neuen Antrag zuzulassen, würde einem Patentinhaber praktisch die Möglichkeit geben, nach Belieben eine Zurückverweisung an die Erstinstanz zu erzwingen. Dies würde den Einsprechenden benachteiligen und wäre auch nicht verfahrensökonomisch. Aus diesen Gründen ließ die Kammer den dritten Hilfsantrag nicht in das Verfahren zu.

In **T 339/06** wurden die Hilfsanträge 5 bis 7 einen Monat vor dem Tag der mündlichen Verhandlung eingereicht. Bei einem erstmalig im Beschwerdever-

first-instance proceedings (**T 339/06, T 416/07**).

In **T 240/04** the question was whether the board should admit the patentee's third auxiliary request into the proceedings, as in terms of problem and solution its subject-matter differed from that of the contested decision and had not previously been discussed. The board drew on the principles developed by the Enlarged Board for inter partes appeal proceedings under the EPC. One of those principles was that such proceedings served primarily to safeguard the parties' right to a review of first-instance decisions in the context of judicial proceedings. G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) in particular stated that their purpose was mainly to give the losing party the possibility of challenging the adverse first-instance decision and getting a court judgment on whether it was sound.

In the case in point, the appellant could – and should – have presented his third auxiliary request at the opposition stage: the amended independent claim related to a technical problem only distantly related to the original one, thereby bringing into the proceedings matter not hitherto discussed. So he should have realised that the board would be unable to decide on it. In practice, admitting the new request in such circumstances would enable patentees to obtain remittals to the department of first instance as they pleased. That would be detrimental both to opponents and to procedural economy. For these reasons, the board declined to admit it into the proceedings.

In **T 339/06**, auxiliary requests 5 to 7 were filed one month before the date of oral proceedings. When a patentee's request was filed for the first time in

l'article 12(4) RPCR 2007 dispose tout aussi clairement que de nouveaux moyens ont peu de chances d'être pris en considération s'ils avaient pu être produits dès la première instance (**T 339/06, T 416/07**).

Dans l'affaire **T 240/04**, la chambre s'est penchée sur la question de savoir si la troisième requête subsidiaire devait être admise dans la procédure de recours étant donné que, vu sous l'angle du problème et de sa solution, son objet divergeait de celui de la décision attaquée et qu'il n'avait pas été examiné jusqu'alors. Elle a renvoyé aux principes établis par la Grande Chambre de recours concernant la procédure de recours inter partes prévue par la CBE, selon lesquels cette procédure sert essentiellement à garantir le droit des parties à faire réexaminer la décision de première instance dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il a été notamment établi, dans la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) que la finalité de la procédure de recours inter partes était principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la division d'opposition lui faisant grief et d'obtenir une décision de nature juridictionnelle sur le bien-fondé de la décision de première instance.

En l'espèce, la requérante avait pu présenter devant la division d'opposition la nouvelle requête subsidiaire 3. Cela était même indispensable, car la revendication indépendante modifiée portait sur un problème n'ayant qu'un rapport lointain avec le problème technique initial et introduisait des éléments qui n'avaient pas été examinés auparavant. La requérante devait donc s'attendre à ce que la chambre ne soit pas en mesure de statuer sur l'affaire. Déclarer la nouvelle requête recevable dans de telles circonstances reviendrait pratiquement à donner la possibilité au titulaire d'un brevet d'obtenir de force, et selon sa convenance, un renvoi à la première instance, ce qui porterait préjudice à l'opposant et serait contraire à l'économie de la procédure. Par conséquent, la chambre n'a pas admis la troisième requête subsidiaire dans la procédure.

Dans l'affaire **T 339/06**, les requêtes subsidiaires 5 à 7 avaient été déposées un mois avant la date de la procédure orale. Dans le cas d'une requête présen-

fahren vorgelegten Antrag des Patentinhabers sei zu prüfen, inwieweit der gestellte Antrag mit dem verwaltungsgerichtlichen Charakter des zweiseitigen Beschwerdeverfahrens im Sinne der G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) zu vereinbaren sei. Diese Frage sei dann besonders relevant, wenn das erteilte Patent mehrere unabhängige Ansprüche in derselben Kategorie enthalte und die Kammer durch den neuen Antrag unter Umständen gezwungen wäre, erstmalig im Beschwerdeverfahren ausschließlich über einen Anspruchsgegenstand zu befinden, welcher sich auf eine grundsätzlich unterschiedliche Ausführungsform der Erfindung beziehen könnte, gegenüber denjenigen Ausführungsformen, die Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung waren. Insbesondere sei also die Zulässigkeit eines erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegten Antrags, der sich ausschließlich auf einen unabhängigen Anspruch beziehe, der zwar vom Umfang des Einspruchs mit umfasst gewesen sei, aber in der erstinstanzlichen Entscheidung außer Betracht geblieben sei, im Hinblick darauf zu beurteilen, ob dieser Antrag auch früher hätte vorgebracht werden können.

In der vorliegenden Sache begründete die Kammer ausführlich, dass die Hilfsanträge 5 bis 7 ohne Weiteres auch früher während des Einspruchsverfahrens hätten gestellt werden können. Diese Hilfsanträge seien daher als verspätet vorgebracht anzusehen. Insbesondere gelte dies bei Vorlage dieser Anträge mit der Beschwerdebegründung und a fortiori, wie im vorliegenden Fall, bei späterem Einreichen dieser Anträge. Die Kammer verwarf die Hilfsanträge als unzulässig.

8.3 Mehrseitiges Beschwerdeverfahren – im Einspruchsverfahren zurückgenommener Antrag

Beim strittigen Antrag in **T 390/07** handelte es sich nicht um einen neuen Antrag, sondern um einen früheren Antrag, zu dem keine Entscheidung erging, weil er im Einspruchsverfahren zurückgenommen wurde, nachdem die Einspruchsabteilung mitgeteilt hatte, dass der Anspruch gemäß Artikel 83 EPÜ für unzulässig befunden würde.

appeal proceedings, the board had to consider whether it was compatible with the judicial nature of inter partes appeal proceedings, as described in G 9/91 (OJ EPO 1993, 408). This question was especially relevant if the granted patent contained several independent claims in the same category and the new request might require the board to decide in appeal proceedings, for the first time, on matter which could relate to an embodiment quite different from those on which the opposition division had based its decision. Thus, in particular, the admissibility of a request first submitted in appeal proceedings and relating solely to an independent claim which, although within the scope of the opposition, had not been considered in the first-instance decision had to be decided in the light of whether it could also have been submitted earlier.

In the case in point, the board showed that auxiliary requests 5 to 7 could easily have been submitted earlier, at the opposition stage. They were therefore to be regarded as late-filed. This applied in particular to requests filed with the statement of grounds for appeal, and a fortiori to those filed later (as here). The board duly rejected them as inadmissible.

8.3 Inter partes appeals – request withdrawn before the opposition division

In **T 390/07** the request at issue was not a new request but one which was before the opposition division and on which no decision was made as it was withdrawn because the opposition division had expressed the opinion that the claim would not be allowable under Article 83 EPC.

tée pour la première fois dans la procédure de recours par le titulaire du brevet, il convient d'examiner dans quelle mesure la requête présentée est compatible avec le caractère contentieux de la procédure de recours inter partes, au sens de la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408). Cette question revêt une importance particulière lorsque le brevet délivré contient plusieurs revendications indépendantes relevant de la même catégorie et que la nouvelle requête pourrait contraindre la chambre de statuer pour la première fois, au stade de la procédure de recours, exclusivement sur des revendications couvrant un mode de réalisation de l'invention fondamentalement différent des modes de réalisation qui avaient fait l'objet de la décision de la division d'opposition. Il convenait donc, en particulier, de juger de la recevabilité d'une requête produite pour la première fois en procédure de recours, se rapportant exclusivement à une revendication indépendante s'inscrivant, certes, dans la portée du recours mais qui n'avait pas été prise en considération dans la décision de première instance, en se demandant si cette requête aurait tout aussi bien pu être présentée plus tôt.

En l'espèce, la chambre a développé de nombreux arguments à l'appui du fait que les requêtes subsidiaires 5 à 7 auraient pu être présentées à un stade plus précoce, lors de la procédure d'opposition. Ces requêtes subsidiaires devaient donc être considérées comme présentées tardivement. Le même principe s'applique lorsque ces requêtes sont présentées avec les motifs du recours et a fortiori, comme dans la présente espèce, lorsqu'elles sont présentées tardivement. La chambre a donc rejeté les requêtes subsidiaires pour irrecevabilité.

8.3 Recours inter partes – retrait d'une requête devant la division d'opposition

Dans l'affaire **T 390/07**, la requête en cause n'était pas nouvelle. Elle avait déjà été présentée à la division d'opposition, mais n'avait fait l'objet d'aucune décision parce qu'elle avait ensuite été retirée, la division d'opposition ayant estimé que la revendication en question n'était pas admissible au titre de l'article 83 CBE.

Die Kammer wies darauf hin, dass das Beschwerdeverfahren der Überprüfung dessen dient, was in der ersten Instanz entschieden wurde (und damit zwangsläufig nicht dessen, was nicht entschieden wurde, s. T 528/93). Eine Grundlage für die Zulassung eines im erstinstanzlichen Verfahren zurückgenommenen Antrags in das Beschwerdeverfahren ist – wie bei jedem anderen im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag – ausschließlich dann gegeben, wenn dieser Antrag möglicherweise die Gründe für die Entscheidung ausräumen kann, die über einen anderen Antrag getroffen wurde. In der Regel wird es unwahrscheinlich sein, dass ein Antrag, der vor der ersten Instanz zurückgenommen wurde, weil er sonst ganz offensichtlich gescheitert wäre, die Gründe für die Zurückweisung eines Antrags ausräumen kann, der weniger eindeutig zu beanstanden war; gleichwohl steht es dem Beschwerdeführer frei, zu versuchen, die Kammer vom Gegenteil zu überzeugen. Im vorliegenden Fall brachte der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung aber nicht vor, warum sein zuvor zurückgezogener Antrag (und jetziger Hauptantrag) der angefochtenen Entscheidung entgegenstehen könnte.

Der im Beschwerdeverfahren gestellte Antrag, der im Einspruchsverfahren durch einen anderen Antrag ersetzt worden war, weil er sonst offensichtlich gescheitert wäre und der Anmelder so eine entsprechende formelle Entscheidung verhindern wollte, wurde von der Kammer für unzulässig befunden.

8.4 Wiederaufnahme breiterer Ansprüche im Beschwerdeverfahren

In dem Ex-parte-Verfahren **T 1282/05** hatte der Beschwerdeführer auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung hin neue Anträge eingereicht, wobei die Anspruchssätze des geänderten Hauptantrags und des geänderten ersten und zweiten Hilfsantrags erstmalig im Beschwerdeverfahren auf bis zu diesem Zeitpunkt nicht beanspruchte und nicht diskutierte Gegenstände gerichtet wurden. Die Gegenstände der unab-

The board held that the purpose of an appeal is to review what has been decided at first instance (and, by necessary corollary, not to review what has not been decided, see T 528/93). The only basis on which a request withdrawn at first instance may be admitted on appeal is that, as in the case of any other request filed on appeal, it may overcome the reasons for the decision actually given on another request. It must often be unlikely that a request, which was withdrawn at first instance because it became obvious it would fail, will succeed in overcoming the reasons for dismissal of a less obviously objectionable request but it is always open to an appellant to seek to persuade a board that it may. However, in its statement of grounds of appeal the appellant did not make a case why its previously withdrawn request (now renamed "main request") should overcome the reasons for the decision under appeal.

The claim request which was replaced by another request in proceedings before the opposition division because it was manifest that it would fail, thereby avoiding a formal decision, and which was filed on appeal, was considered inadmissible by the board.

8.4 Reinstating broader claims in appeal proceedings

In the ex parte case **T 1282/05**, on being summoned to oral proceedings the appellants had filed new requests, the sets of claims as per the amended main and first and second auxiliary requests relating to matter not previously claimed or discussed in the appeal proceedings. The independent claims in these requests were worded far more broadly than the matter previously claimed in the appeal proceedings and

La chambre a fait valoir que le but d'un recours est de réexaminer ce qui a été décidé en première instance (et non pas, de façon corollaire, de réexaminer ce qui n'a pas été décidé, voir T 528/93). Une requête retirée en première instance ne peut être admise au stade de la procédure de recours que si, comme pour toute autre requête présentée à ce stade, elle invalide les motifs d'une décision effectivement rendue concernant une autre requête. Il est fort peu probable qu'une requête retirée en première instance au motif qu'elle ne pourra manifestement aboutir, parvienne à invalider les motifs de rejet d'une requête appelant des objections moins évidentes, mais le requérant peut toujours essayer de convaincre une chambre que c'est le cas. Or, dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant n'a présenté aucun argument selon lequel sa requête précédemment retirée (désormais appelée la "requête principale") invaliderait les motifs de la décision faisant l'objet du recours.

La requête, qui avait été remplacée par une autre requête lors de la procédure devant la division d'opposition parce qu'il était évident qu'elle ne pourrait aboutir, ce qui avait permis d'éviter qu'une décision officielle soit rendue, et qui a été présentée au stade du recours, a été jugée irrecevable par la chambre.

8.4 Rétablissement de revendications plus larges au cours de la procédure de recours

Dans l'affaire ex-parte **T 1282/05**, la requérante avait déposé, après la citation à la procédure orale, de nouvelles requêtes, les jeux de revendications de la requête principale modifiée et des première et deuxième requêtes subsidiaires modifiées étant dirigés pour la première fois, pendant la procédure de recours, sur des objets qui n'avaient pas encore été revendiqués, ni examinés. Les objets des revendications indépen-

hängigen Ansprüche dieser genannten Anträge waren jeweils wesentlich breiter gefasst als die bisher im Beschwerdeverfahren befindlichen Anspruchsgegenstände und stellten im Wesentlichen eine Rückkehr zum ursprünglichen Anspruch 1 dar.

Die Kammer stellte fest, dass die Änderungen nicht als Reaktion auf Einwände im Ladungsbescheid angesehen werden konnten und der Beschwerdeführer auch keine Gründe angegeben hatte. Hinzu kam, dass vergleichbare Anträge bereits in der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können. Zudem war die Rückkehr zu einem breiteren Gegenstand nicht durch im Beschwerdeverfahren erstmals erhobene Einwände oder Einwände der angefochtenen Entscheidung motiviert, sondern beruhte anscheinend auf einer spontanen Meinungsänderung des Beschwerdeführers.

Im Hinblick auf Artikel 13 (1) und (3) VOBK 2007 legte die Kammer strenge Maßstäbe an eine Rechtfertigung an. Sie wies darauf hin, dass auch die Niederlegung der Vertretung nicht die späte Rückkehr zu einem breiteren Gegenstand, der bisher nicht Bestandteil des Beschwerdeverfahrens war, rechtfertigte, denn die Kammer musste davon ausgehen, dass alle Handlungen des früheren Vertreters in Abstimmung und mit Billigung des Beschwerdeführers erfolgt waren und daher dem Beschwerdeführer zugerechnet werden mussten. Aus den vorstehend erörterten Gründen erachtete die Kammer den geänderten Hauptantrag sowie den geänderten ersten und zweiten Hilfsantrag für nicht zulässig.

8.5 Abwesenheit des Anmelders in der mündlichen Verhandlung

Im Ex-parte-Verfahren **T 1704/06** wurde Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht; gleichzeitig nahm der Beschwerdeführer seinen (Hilfs-)Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Der Beschwerdeführer war bei der Anhörung nicht vertreten. Aufgrund der Erfordernisse des Artikel 113 (1) EPÜ musste die Kammer in der mündlichen Verhandlung prüfen, ob sie in der Lage war, über diesen Anspruch zu entscheiden, der Gegenstände enthielt, die bisher nicht in einem unabhängigen Anspruch vorlagen. Wenn

essentially constituted a return to the original claim 1.

The board found that the amendments could not be regarded as a response to objections in the summons, nor had the appellants given any reasons for them. Furthermore, comparable requests could have been submitted before the department of first instance. Nor was the return to broader matter motivated by objections raised for the first time at the appeal stage or in the contested decision; rather, the appellants appeared simply to have changed their mind.

In view of Article 13(1) and (3) RPBA 2007 the board applied strict yardsticks. For example, a representative's resignation could not justify a late return to broader matter not previously part of the appeal proceedings; the board had to assume that whatever that representative had done had been co-ordinated and agreed with the appellants, to whom it was therefore attributable. The board therefore held that the amended main and first and second auxiliary requests were inadmissible.

8.5 Absence of the applicant from oral proceedings

In the ex parte case **T 1704/06** claim 1 according to auxiliary request 5 was submitted about one month before the date of the oral proceedings before the board, together with the appellant's withdrawal of his (auxiliary) request for oral proceedings. The appellant was not represented at the hearing. In view of the requirements of Article 113(1) EPC, the board had to consider at the oral proceedings whether it was in a position to decide on this claim, which contained subject-matter not previously present in an independent claim. In the situation where an appellant submits new claims

dantes des requêtes précitées étaient chaque fois formulés de façon plus large que les objets des revendications faisant jusqu'alors partie de la procédure de recours, et constituait essentiellement un retour à la revendication 1 initiale.

La chambre a constaté que ces modifications ne pouvaient être considérées comme une réponse aux objections formulées dans la citation, et que la requérante n'avait pas non plus indiqué les raisons de cette modification. Par ailleurs, des requêtes similaires auraient déjà pu être présentées devant la première instance. De surcroît, le retour à un objet plus large n'était pas motivé par des objections soulevées pour la première fois dans la procédure de recours, ni par des objections formulées dans la décision attaquée, mais se fondait manifestement sur un changement d'avis spontané de la requérante.

Compte tenu de l'article 13(1) et (3) RPCR 2007, la chambre a appliqué des critères stricts. Elle a fait observer que même la démission du mandataire ne justifiait pas un retour tardif à un objet plus large non pris en compte jusqu'alors dans la procédure de recours, car la chambre doit partir du principe que tous les actes du mandataire précédent ont été entrepris en concertation avec la requérante et avec son accord, et qu'ils sont par conséquent attribuables à la requérante. Se fondant sur les motifs exposés plus haut, la chambre a considéré comme irrecevables la requête principale modifiée ainsi que les première et deuxième requêtes subsidiaires modifiées.

8.5 Absence du demandeur lors de la procédure orale

Dans l'affaire ex parte **T 1704/06**, la revendication 1 selon la requête subsidiaire 5 a été présentée environ un mois avant la date de la procédure orale devant la chambre, en même temps que le retrait, par le requérant, de sa requête (subsidiaire) tendant à recourir à la procédure orale. Le requérant n'était pas représenté à l'audience. Eu égard aux exigences de l'article 113(1) CBE, la chambre a dû examiner, lors de la procédure orale, si elle s'estimait en mesure de trancher sur cette revendication, qui contenait un objet qui n'était pas présent, auparavant, dans une revendication

ein Beschwerdeführer nach der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung neue Ansprüche einreicht, dann aber an der mündlichen Verhandlung nicht teilnimmt, hat die Kammer verschiedene Optionen. Sie kann die Prüfung schriftlich fortsetzen, den Fall zurückverweisen, ein Patent erteilen oder die Ansprüche als unzulässig zurückweisen. Sie kann aber auch die neuen Ansprüche aus sachlichen Gründen zurückweisen, insbesondere wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, auch wenn die Ansprüche bisher noch nicht erörtert worden sind und rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereicht wurden. Dies wird insbesondere der Fall sein, wenn angesichts der geltenden Rechts- und Sachlage mit einer Prüfung dieser materiellrechtlichen Erfordernisse gerechnet wird.

9. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

9.1 Allgemeines

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird in Regel 67 EPÜ 1973 bzw. Regel 103 des revidierten EPÜ geregelt. Welche dieser Bestimmungen auf den vorliegenden Fall anwendbar ist, ergibt sich aus den Übergangsbestimmungen gemäß Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 (Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, 89). Danach ist die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen, europäischen Patente, Entscheidungen von Organen des Europäischen Patentamts und internationalen Anmeldungen anzuwenden.

Die Kammer in **T 1314/05** verwies auf die Entscheidung **J 10/07**, wonach eine Regel der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 dann anzuwenden sei, wenn bzw. soweit der der Regel zugeordnete Artikel des EPÜ 2000, den diese Regel näher bestimmt, auf die zu behandelnde Anmeldung anwendbar sei. Regel 67 EPÜ 1973 und Regel 103 des revidierten EPÜ seien beide den Artikeln 109 und 111 EPÜ zugeordnet, die bis auf redaktionelle Änderungen unverändert geblieben seien. Aus Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 (Sonderausgabe

after oral proceedings have been arranged but does not attend these proceedings, a board has a number of different options. It can continue the examination in writing, remit the case, grant a patent, or reject the claims as inadmissible. But it can also refuse the new claims for substantive reasons, specifically lack of inventive step, even if the claims have not been discussed before and were filed in good time before the oral proceedings. This will in particular be the case if an examination of these substantive requirements is to be expected in the light of the prevailing legal and factual situation.

9. Reimbursement of appeal fees

9.1 General issues

The reimbursement of appeal fees is governed by Rule 67 EPC 1973 or Rule 103 of the revised EPC. Which of these two rules applies to the case in point is governed by the transitional provisions under Article 2 of the decision of the Administrative Council of 7 December 2006 (Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 89), which states that the Implementing Regulations to the EPC 2000 apply to all European patent applications, European patents, decisions of EPO departments and international applications in so far as they are subject to the provisions of the EPC 2000.

In **T 1314/05** the board referred to **J 10/07**, which held that a rule of the Implementing Regulations to the EPC 2000 was to be applied where, or in so far as, the application in question was subject to the article to which that rule related and which was specified and supplemented by it. Rule 67 EPC 1973 and Rule 103 of the revised EPC both related to Articles 109 and 111 EPC, to which only minor editorial amendments had been made. It followed from Article 1.1 of the Council's decision of 28 June 2001 (Special edition No. 1 to OJ EPO 2007, 197) that Articles 109 and 111

indépendante. Dans le cas où un requérant présente de nouvelles revendications une fois que la date de la procédure orale a été prévue, mais n'assiste pas à cette procédure, une chambre dispose d'un certain nombre d'options différentes. Elle peut poursuivre l'examen par écrit, renvoyer l'affaire, délivrer un brevet ou rejeter les revendications comme irrecevables. Mais elle peut aussi rejeter les nouvelles revendications pour des raisons de fond, en particulier pour défaut d'activité inventive, même si les revendications n'ont pas été discutées auparavant et ont été présentées bien avant la procédure orale. Ce sera le cas, en particulier, si la situation de droit et de fait donne lieu de penser que ces conditions de fond seront examinées.

9. Remboursement de la taxe de recours

9.1 Généralités

Le remboursement de la taxe de recours est régi par la règle 67 CBE 1973 ou par la règle 103 de la CBE révisée. Les dispositions transitoires définissent laquelle de ces dispositions est applicable selon les cas, conformément à l'article 2 de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 (Edition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 89). Cet article dispose que le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l'Office européen des brevets ainsi qu'aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.

Dans l'affaire **T 1314/05**, la chambre s'est référée à la décision **J 10/07**, selon laquelle une disposition du règlement d'exécution de la CBE 2000 doit être appliquée si, et le cas échéant dans la mesure où, l'article de la CBE 2000 dont relève la disposition en question, et qui est complété par cette dernière, est applicable à la demande à instruire. Or, la règle 67 CBE 1973 et la règle 103 de la CBE révisée relèvent des articles 109 et 111 CBE, qui, hormis des modifications d'ordre rédactionnel, sont restés inchangés. Il découle de l'article premier, paragraphe 1, première phrase de la

Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, 197) folge, dass die Artikel 109 und 111 EPÜ auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen nicht anzuwenden seien, was entsprechend auch für die Regel 103 EPÜ gelte. Die Kammer schloss sich der Meinung der Juristischen Beschwerdekammer an. Demzufolge wurde die Frage der Rückerstattung der Beschwerdegebühr auf der Grundlage der Regel 67 EPÜ 1973 entschieden.

In **T 791/06** erachtete die Kammer den Beitritt des Beschwerdeführers III als zulässigen Beitritt zum Einspruchsbeschwerdeverfahren, wofür der Entscheidung G 3/04 zufolge lediglich die vorgeschriebene Einspruchsgebühr zu entrichten sei. Daher gebe es keine Rechtsgrundlage für eine Einbehaltung der vorsorglich gezahlten Beschwerdegebühr. Diese müsse dem Beitretenden somit zurückgezahlt werden.

In der Sache **T 1152/05** wurde entschieden, dass die Beschwerdegebühr grundlos entrichtet worden war und zurückgezahlt werden musste, da die Beschwerde des Patentinhabers als nicht eingelegt galt.

9.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

9.2.1 Anspruch auf rechtliches Gehör

In der Sache **T 246/08** wies die Kammer auf wesentliche Verfahrensfehler hin. Zur Wahrung des Anspruchs eines Beteiligten auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ muss aus einer Entscheidung hervorgehen, dass alle von diesem Beteiligten vorgebrachten möglicherweise gegen die Entscheidung sprechenden Argumente tatsächlich widerlegbar sind. Wie in **T 763/04** festgestellt wurde, "genügt es nicht, Artikel 113 (1) EPÜ rein formal zu entsprechen, indem dem Anmelder im Verfahren Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird." Daher gelangte die Kammer in der Sache **T 246/08** zu der Auffassung, dass der Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör diesem unter Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ 1973 vorenthalten worden war, da bei der Entscheidung des Falls versäumt worden war, ein von ihm vorgebrachtes potenzielles Gegenargument gebührend zu berücksichtigen; dies

EPC did not apply to European patent applications pending on their entry into force. So that also held true for Rule 103 EPC. Endorsing the Legal Board's view, the board therefore applied Rule 67 EPC 1973 when ruling on reimbursement of the appeal fee.

In **T 791/06** the intervention of appellant III having been considered, by the board, as an admissible intervention in opposition appeal proceedings, only the required opposition fee needed to be paid, as established by G 3/04. Hence there was no legal basis for retaining the appeal fee, which was in any case paid as a precaution. Therefore the board concluded that the appeal fee of the intervener should be reimbursed.

It was decided in **T 1152/05** that since the appeal of the patent proprietor was deemed not to have been filed, it followed that the appeal fee was paid without reason and had to be reimbursed.

9.2 Substantial procedural violation

9.2.1 Right to be heard

In case **T 246/08**, the board pointed out substantial procedural violations. To safeguard a party's right to be heard pursuant to Article 113(1) EPC a decision must show that all potentially refutative arguments adduced by a party were actually refutable. As stated in **T 763/04** "it is not sufficient to observe Article 113(1) EPC merely formally by granting the Applicant the procedural possibility for presenting comments." The board judged therefore in case **T 246/08** that the failure to take into due account a potentially refutative argument of the applicant when deciding the case deprived the applicant of their right to be heard in contravention of Article 113(1) EPC 1973 and amounted to a substantial procedural violation. The applicant could expect that the opportunity to comment pursuant to Article 113(1) EPC 1973 was not a mere formality, but a genuine opportunity to voice their arguments and

décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 (Edition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 197) que les articles 109 et 111 CBE ne sont pas applicables aux demandes de brevet européen en instance à la date de leur entrée en vigueur, ce qui vaut également par analogie pour la règle 103 CBE. La chambre, se ralliant à l'avis de la chambre de recours juridique, a donc statué sur la question du remboursement de la taxe de recours en se fondant sur la règle 67 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 791/06**, la chambre ayant jugé recevable l'intervention du requérant III dans la procédure de recours faisant suite à une opposition, seule la taxe d'opposition requise était due, conformément à la décision G 3/04. Aussi n'existait-il aucun fondement juridique pour conserver la taxe de recours qui, en tout état de cause, avait été acquittée à toutes fins utiles. La chambre a donc conclu qu'il convenait de rembourser la taxe de recours payée par l'intervenant.

Dans la décision **T 1152/05**, la chambre a décidé que, dans la mesure où le recours du titulaire du brevet était réputé n'avoir pas été formé, la taxe de recours avait été acquittée sans motif et devait donc être remboursée.

9.2 Vice substantiel de procédure

9.2.1 Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 246/08**, la chambre a relevé des vices substantiels de procédure. Pour préserver le droit d'une partie d'être entendue conformément à l'article 113(1) CBE, une décision doit contenir les motifs de rejet des arguments pertinents invoqués par une partie. Comme indiqué dans la décision **T 763/04**, il ne suffit pas d'observer l'article 113(1) CBE d'un simple point de vue formel, en accordant au demandeur la possibilité, sur le plan de la procédure, de prendre position. La chambre a donc jugé dans cette affaire que le fait de ne pas avoir pris en considération, au moment de statuer, un argument pertinent présenté par le demandeur, avait privé celui-ci de son droit d'être entendu, en violation de l'article 113(1) CBE 1973, et qu'un vice substantiel de procédure avait donc été commis. Le demandeur était en droit d'attendre que la possibilité de prendre position en vertu de

stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Der Anmelder dürfe erwarten, dass die Gelegenheit zur Stellungnahme nach Artikel 113 (1) EPÜ 1973 keine bloße Formalie sei, sondern eine echte Gelegenheit, seine Argumente vorzutragen und darüber zu verhandeln. Andernfalls wäre die Aufforderung, weitere Argumente vorzubringen, völlig wertlos. Außerdem stellte die Kammer in dieser Sache fest, dass die noch vor der Einreichung jeglicher Änderungen verweigerte Zustimmung zu Änderungen keine der Billigkeit entsprechende Ermessensausübung nach Regel 137 (3) EPÜ (früher Regel 86 (3) EPÜ 1973) sein könne und ipso facto einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle.

In der Sache **T 1982/07** stellte die Kammer fest, dass es für den Grundsatz eines fairen Verfahrens grundlegend ist, dass dem Anmelder, der im Rahmen der Prüfung mit neuen Dokumenten aus dem Stand der Technik konfrontiert wird, nicht nur das Recht gegeben wird, sich dazu zu äußern, sondern auch, mit einer Änderung der Ansprüche zu reagieren, um die Entgegenhaltungen zu entkräften. Im fraglichen Fall sahen sowohl die Prüfungsabteilung als auch der Anmelder das neu eingeführte Dokument D3 als hochrelevanten Stand der Technik an, der der Patentierbarkeit der Anmeldung vermutlich im Wege stehen würde. Angesichts einer derartigen hochrelevanten Entgegenhaltung hätte dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden müssen, die Ansprüche – gegebenenfalls durch Einführung von Merkmalen der Beschreibung – zu ändern. Die Prüfungsabteilung habe ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ 1973 somit fehlerhaft ausgeübt, da dem Anmelder nicht Gelegenheit gegeben worden war, angemessen zu reagieren, sondern ihm vielmehr die Hände in einer Weise gebunden worden waren, die weder im Sinne der Verfahrenseffizienz geboten noch in Anbetracht der zitierten Dokumente aus dem Stand der Technik gerechtfertigt war. Die Prüfungsabteilung habe ihr Ermessen ungebührlich restriktiv ausgeübt und damit einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen. Vor diesem Hintergrund hätte die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung gemäß Artikel 109 (1) EPÜ revidieren müssen, was nicht geschehen war. Die Kammer ordnete daher die Zurückverweisung an eine bislang nicht mit dem Fall befasste Prüfungsabteilung an.

have them heard. Otherwise the invitation to submit further arguments would be nugatory. Furthermore in this case the board stated that a refusal of consent to amend made in advance of any amendment being submitted could not be a reasonable exercise of discretion pursuant to Rule 137(3) EPC (former Rule 86(3) EPC 1973) and was ipso facto a substantial procedural violation.

The board in case **T 1982/07** said that it is fundamental to the principle of fair trial that in the examination an applicant when confronted with new prior art documents is not only given the right to be heard, but also the right to react thereto by amending the claims in order to overcome the prior art references. In the case at issue, both the examining division and the applicant took the view that the newly introduced document D3 was highly relevant prior art likely to prejudice the patentability of the application. When being confronted with such a highly relevant document, it would have been necessary to give the applicant the opportunity to amend the claims, if need be by introducing features of the description. It was therefore erroneous of the examining division to exercise its discretion under Rule 86(3) EPC 1973 in the way it did, as this did not allow the applicant to react appropriately, but rather tied its hands to an extent that was neither mandated by procedural efficiency nor justified in the light of the prior art documents cited. The examining division thus exercised its discretion in an unduly restrictive manner, thereby committing a substantial procedural violation. Against this background, it would have been incumbent on the examining division to rectify the decision pursuant to Article 109(1) EPC, but this was not done. The board ordered the remittal to an examining division that had not previously dealt with this case.

l'article 113(1) CBE 1973 ne soit pas simplement formelle, mais une véritable occasion d'exprimer ses arguments et qu'ils soient entendus. Dans le cas contraire, l'invitation à présenter de nouveaux arguments n'aurait aucune valeur. De plus, la chambre a indiqué que le refus d'autoriser par avance toutes modifications présentées ne relevait pas de l'exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation au titre de la règle 137(3) CBE (ancienne règle 86(3) CBE 1973), et constituait ipso facto un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 1982/07**, la chambre a indiqué que l'une des caractéristiques fondamentales d'une procédure équitable était, dans le cadre de la procédure d'examen, de donner à un demandeur confronté à de nouveaux documents de l'état de la technique non seulement le droit d'être entendu, mais aussi le droit de répondre en modifiant les revendications afin de contrer les références de l'état de la technique. Dans l'affaire en question, la division d'examen comme le demandeur considéraient que le document D3 nouvellement introduit constituait un élément extrêmement pertinent de l'état de la technique, susceptible de compromettre la brevetabilité de la demande. Confronté à un document d'une telle pertinence, le demandeur aurait dû obtenir la possibilité de modifier les revendications, le cas échéant en insérant des caractéristiques de la description. La division d'examen a donc commis une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE 1973, car le demandeur n'a pas été mis en mesure de réagir de façon appropriée mais était au contraire limité dans une mesure ni nécessaire en termes d'économie de procédure, ni justifiée à la lumière des documents de l'état de la technique cités. Par conséquent, la division d'examen a exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière par trop restrictive, et a commis ce faisant un vice substantiel de procédure. Dans ce contexte, elle aurait dû corriger sa décision en vertu de l'article 109(1) CBE, mais elle ne l'a pas fait. La chambre a renvoyé l'affaire à une division d'examen dans une composition différente.

In **T 451/06** trug der Beschwerdeführer/Einsprechende vor, er habe zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung klar und deutlich erklärt, dass er einen Hauptantrag habe, der auf Widerruf des Patents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nur gegenüber D1 gerichtet sei, und einen Hilfsantrag, mit dem er mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber D1 in Verbindung mit einem oder mehreren der Dokumente D2, D3, D4, D5 und D7 geltend mache. Die Einspruchsabteilung habe nach seinen Einlassungen zum Hauptantrag die mündliche Verhandlung unterbrochen, habe sich zur Beratung zurückgezogen und die Zurückweisung des Einspruchs beschlossen, ohne ihn aufzufordern, seine Argumente zur Stützung des Hilfsantrags vorzubringen. Nach Auffassung des Beschwerdeführers war dies eine analoge Situation, wie sie der Entscheidung T 281/03 zugrunde lag, in der die Kammer entschieden hatte, dass die Einspruchsabteilung einen Verfahrensfehler begangen hatte, als sie nach Erörterung der Neuheit, nicht aber der erfinderischen Tätigkeit ihre Entscheidung verkündet hatte, den Einspruch zurückzuweisen. Die mit dem vorliegenden Fall befasste Kammer wies darauf hin, dass dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu entnehmen sei, dass der Vorsitzende, nachdem er die Beteiligten aufgefordert hatte, ihre Anträge zu stellen, angekündigt hatte, zur Debatte stehe die Frage der "erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 des angegriffenen Patents gegenüber dem Stand der Technik". Der Vorsitzende habe somit nur den Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit genannt und die Substanziierung nicht angesprochen. Dies könne nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die Debatte in anderer Weise beschränkt worden sei als hinsichtlich des Einspruchsgrunds. Die Aufforderung des Vorsitzenden, alle Einwände zur erfinderischen Tätigkeit vorzubringen, sei tatsächlich eine Aufforderung an den Einsprechenden gewesen, sowohl seine "Haupt- wie auch seine Hilfsanträge" zu stellen.

Zum Argument des Beschwerdeführers/Einsprechenden, die Einspruchsabteilung hätte ihn, nachdem nur seine Argumente zu D1 zur Sprache gekommen seien, auffordern müssen, sein zuvor

In **T 451/06** the appellant/opponent submitted that, at the beginning of the oral proceedings before the opposition division, it had stated clearly that it had a main request for revocation of the patent based on lack of inventive step over D1 alone, and a subsidiary request based on lack of inventive step over D1 in combination with one or more of documents D2, D3, D4, D5 and D7. It noted that, having heard it on the main request, the opposition division interrupted the oral proceedings for deliberation and decided to reject the opposition without inviting it to present its arguments in support of the subsidiary request. In the appellant/opponent's view, this situation was analogous to that underlying decision T 281/03, in which the board had found that the opposition division had committed a procedural violation by announcing the decision to reject the opposition after discussing novelty but not inventive step. The board observed that the minutes of the oral proceedings before the opposition division showed that, after asking the parties to present their requests, the chairman had announced that the issue to be discussed was "the inventiveness of the subject-matter of claim 1 of the attacked patent with respect to the prior art". The chairman had thus mentioned only the ground of opposition of lack of inventive step and not referred to substantiation. This could not, however, be interpreted as imposing on the extent of the discussion any limitation other than that in respect of the ground of opposition. The chairman's invitation to present all the objections in respect of inventive step had in effect been an invitation to the opponent to present both its "main and auxiliary requests".

With regard to the appellant/opponent's argument that, having only heard the opponent's arguments in respect of D1, the opposition division ought to have invited it to present its "auxiliary" case

Dans l'affaire **T 451/06**, le requérant/opposant a allégué avoir clairement indiqué au début de la procédure orale devant la division d'opposition qu'il avait une requête principale en révocation du brevet pour absence d'activité inventive par rapport à D1 uniquement, et une requête subsidiaire fondée sur une absence d'activité inventive par rapport à D1 combiné à un ou plusieurs documents parmi D2, D3, D4, D5 et D7. Il a constaté que la division d'opposition, après l'avoir entendu concernant la requête principale, avait interrompu la procédure orale afin de délibérer, et avait décidé de rejeter l'opposition sans l'inviter à présenter ses arguments à l'appui de sa requête subsidiaire. Selon le requérant/opposant, cette situation s'apparentait à celle qui était sous-jacente à la décision T 281/03, dans laquelle la chambre avait conclu que la division d'opposition avait commis un vice de procédure en prononçant le rejet de l'opposition après avoir discuté de la nouveauté, mais non de l'activité inventive. La chambre a fait observer que selon le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, le président, après avoir demandé aux parties de présenter leurs requêtes, avait annoncé que la question à examiner portait sur "l'inventivité de l'objet de la revendication 1 du brevet attaqué par rapport à l'état de la technique". Le président n'avait donc mentionné que le motif d'opposition relatif au défaut d'activité inventive et non ce sur quoi ce motif s'appuyait. Cela ne pouvait toutefois être interprété que comme une limitation de l'objet de la discussion au motif d'opposition. En invitant l'opposant à présenter toutes les objections relatives à l'activité inventive, le président l'avait en fait invité à présenter à la fois "sa requête principale et sa requête subsidiaire".

S'agissant de l'argument du requérant/opposant selon lequel la division d'opposition, n'ayant entendu que les moyens de l'opposant relatifs à D1, aurait dû inviter ce dernier à présenter sa requête

angekündigtes, auf D1 sowie den Dokumenten D2, D3, D4, D5 und D7 basierendes "hilfsweises" Vorbringen vorzutragen, stellte die Kammer fest, dass die Einspruchsabteilung zu einer derartigen weiteren Aufforderung nicht verpflichtet sei, weil nach der einleitenden Erklärung des Vorsitzenden, zur Debatte stehe die Frage mangelnder erfinderischer Tätigkeit, für die Substanziierung des Einspruchsgrundes ausschließlich der Einsprechende verantwortlich gewesen sei. Die vorliegende Situation unterscheidet sich von derjenigen in T 281/03: In dem T 281/03 zugrunde liegenden Fall hatte es die Einspruchsabteilung versäumt, dem Einsprechenden Gelegenheit zu geben, sich zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit zu äußern und hatte ihm damit jede Möglichkeit vorenthalten, einen Einspruchsgrund zu substantiieren (siehe G 1/95). Hingegen war dem Einsprechenden im vorliegenden Fall Gelegenheit gegeben worden, den Einspruchsgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit zu substantiieren. Dementsprechend könne die Begründung aus T 281/03 nicht analog auf den vorliegenden Fall übertragen werden.

In der Sache **T 716/06** stellte die Kammer Folgendes fest: Anders als in den von der Kammer angeführten Fällen, in denen eine Zeugenvernehmung in der Regel nicht erforderlich sei, sei vorliegend festzustellen, dass die zuständige Abteilung des EPA dem Antrag eines Einsprechenden, einen Zeugen zu einer angeblichen öffentlichen Vorbenutzung und zur Offenbarung eines bestimmten Merkmals im Rahmen dieser Vorbenutzung zu vernehmen, in der Regel stattgeben müsse, bevor sie entscheide, dass die angebliche Vorbenutzung weder nachgewiesen sei noch eine neuheitsschädliche Vorwegnahme darstelle, weil das fragliche Merkmal darin nicht offenbart werde. Zum Beweisangebot durch Zeugen für eine behauptete Vorbenutzung siehe auch die Entscheidung **T 1100/07**.

9.2.2 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In mehreren Entscheidungen wurde das Fehlen einer ausreichenden Begründung in der angefochtenen Entscheidung nach Regel 68 (2) EPÜ 1973 (nunmehr

based on D1 and the documents D2, D3, D4, D5 and D7, as previously announced, the board found that there was no duty on the opposition division to invite it to do so, because, following the chairman's initial statement that the issue to be discussed was lack of inventive step, it was the opponent's exclusive responsibility to substantiate its ground of opposition. The board distinguished the present situation from that in decision T 281/03: in the case underlying T 281/03, the opposition division had failed to give the opponent an opportunity to comment on lack of inventive step, thereby depriving the opponent of any possibility of substantiating a ground of opposition (see G 1/95). By contrast, in the present case the opponent had been given the opportunity to substantiate the ground of opposition of lack of inventive step. Accordingly, the reasoning of T 281/03 could not be applied by analogy to the present case.

In **T 716/06**, the board conceded that there was normally no need to hear a witness, but held that, where an opponent requested that a witness be heard on an alleged public prior use and on the disclosure of a certain feature by this prior use, the competent department of the EPO as a rule had to grant this request before deciding that the alleged public prior use was neither established nor constituted a novelty destroying state of the art because it did not disclose the feature in question. For more on hearing witnesses on alleged prior use, see also **T 1100/07**.

9.2.2 Inadequate reasons given in the decision at first instance

In several decisions the failure to provide adequate reasoning in a decision in accordance with Rule 68(2) EPC 1973 (now Rule 111(2) EPC – substance

"subsidiäre", fondée sur D1 et sur les documents D2, D3, D4, D5 et D7, telle qu'annoncée précédemment, la chambre a estimé que la division d'opposition n'était pas tenue de formuler cette nouvelle invitation, car il était de la seule responsabilité de l'opposant de développer le motif d'opposition, une fois que le président avait annoncé au début de la procédure que la question à examiner portait sur l'absence d'activité inventive. La chambre a établi une distinction entre la présente situation et celle de la décision T 281/03. Dans l'affaire T 281/03, la division d'opposition n'avait pas donné à l'opposant la possibilité de prendre position concernant l'absence d'activité inventive, et l'avait privé ce faisant de toute possibilité de développer un motif d'opposition (cf. décision G 1/95). Dans l'affaire examinée, l'opposant avait en revanche eu l'occasion de développer le motif d'opposition relatif au défaut d'activité inventive. Aussi le raisonnement de la décision T 281/03 ne pouvait-il être appliqué par analogie à la présente affaire.

Dans la décision **T 716/06**, la chambre a reconnu que l'audition d'un témoin n'est normalement pas nécessaire, mais elle a estimé que lorsqu'un opposant demandait l'audition d'un témoin au sujet d'un usage antérieur public allégué et de la divulgation d'une caractéristique spécifique par cet usage antérieur, le service compétent de l'OEB devait en règle générale faire droit à cette requête avant de décider que l'usage antérieur public allégué n'était pas établi ni ne constituait un état de la technique destructeur de nouveauté au motif que la caractéristique concernée n'était pas comprise dans cet usage. En ce qui concerne l'audition de témoins au sujet de l'allégation d'usage antérieur, voir aussi la décision **T 1100/07**.

9.2.2 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

L'absence, dans la décision attaquée, d'une motivation suffisante selon la règle 68(2) CBE 1973 (devenue règle 111(2) CBE – règle inchangée sur

Regel 111 (2) EPÜ – inhaltlich unverändert) als ein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel angesehen.

Auf den Antrag des Beschwerdeführers hin, "nach Aktenlage zu entscheiden", wies die Prüfungsabteilung in der Sache **T 1182/05** die Anmeldung unter Verwendung des EPA-Formblatts 2061 für eine sogenannte "Entscheidung nach Aktenlage" zurück. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung enthielt jedoch keine spezifische Begründung, sondern es wurde darin einfach nur auf die Bescheide (einschließlich der Anlage zur Ladung) verwiesen, die vor der Erwidmung des Beschwerdeführers erlassen worden waren. Die Kammer zitierte die Entscheidungen T 861/02, T 897/03, T 276/04 und T 1309/05 zu Regel 68 (2) EPÜ 1973 zu Entscheidungen, die in der Form abgefasst sind, dass darin auf mehrere Bescheide verwiesen wird. Die Kammer stellte ferner fest, dass der Antrag des Anmelders, "nach Aktenlage zu entscheiden", nicht als Verzicht auf das Recht auf eine umfassend begründete erstinstanzliche Entscheidung ausgelegt werden könne. Die Kammer gelangte daher in der Sache **T 1182/05** zu dem Schluss, dass eine Entscheidung in standardisierter Form, in der für die Begründung einfach nur auf die vorangegangenen Bescheide und auf den Antrag des Anmelders auf eine solche Entscheidung verwiesen werde, im vorliegenden Fall nicht angemessen sei. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet.

In **T 107/05** beantragte der Beschwerdeführer II/Einsprechende II die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen zweier angeblicher Verfahrensverstöße. Zu seiner zweiten Rüge räumte der Beschwerdeführer II ein, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung insgesamt begründet sei, machte jedoch geltend, die Einspruchsabteilung habe das von ihm in seinem Schriftsatz vorgebrachte Argument zu E5 einfach ignoriert. Die Kammer stellte fest, dass die betreffende Passage der angefochtenen Entscheidung insofern nicht zutreffend sei, als es darin heiße: "Zu Dokument E5 wird festgestellt, dass der Einsprechende II keinerlei Argumente zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit vorgebracht hat", woraus die Kammer

unchanged) was considered a substantial procedural violation justifying the reimbursement of the fee for appeal.

In case **T 1182/05** the examining division, in response to the appellant's request "to render a decision on the record", refused the application using EPO form 2061 for a so-called "decision on the state of the file". The decision of the examining division however does not contain any specific reasons, but merely referred to the communications (including the annex to the summons) issued before the appellant's reply. The board quoted decisions T 861/02, T 897/03, T 276/04 and T 1309/05 concerning Rule 68(2) EPC 1973 when a decision form refers to several communications. The board further stated that the applicant's request "to render a decision on the record" was not to be construed as a waiver of the right to a fully reasoned first instance decision. The board in case **T 1182/05** came to the conclusion that a decision in a standard form, simply referring to the previous communications for its grounds and to the request of the applicant for such a decision, was not appropriate in the present case. Reimbursement of the appeal fee was ordered.

In **T 107/05** the appellant II/opponent II requested reimbursement of the appeal fee on the grounds of two alleged procedural violations. As to the second ground of complaint, appellant II accepted that the opposition division's decision as a whole was reasoned, but argued that the opposition division had simply ignored its arguments as regards E5 which had been made in its written submissions. The board noted that the relevant passage of the appealed decision was incorrect in that it stated "Concerning document E5 it is noted that the opponent II has not supplied any arguments relating to novelty and inventive step", which led the board to conclude that the opposition division overlooked the above mentioned submissions. The board

le fond) a été considérée dans plusieurs décisions comme un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 1182/05**, la division d'examen avait rejeté la demande en utilisant le formulaire OEB 2061 pour prendre une "décision en l'état du dossier", après que le requérant lui eut demandé de statuer sur la base des pièces existantes. La décision de la division d'examen ne contenait toutefois aucun motif spécifique, mais se bornait à rappeler les notifications (y compris l'annexe à la citation) émises avant la réponse du requérant. La chambre a cité les décisions T 861/02, T 897/03, T 276/04 et T 1309/05 relatives à la règle 68(2) CBE 1973, et portant sur des cas où une décision rendue à l'aide d'un formulaire se réfère à plusieurs notifications. Elle a en outre indiqué que la requête présentée par le requérant afin qu'il soit statué sur la base des pièces du dossier, ne devait pas être assimilée à une renonciation au droit à une décision de première instance entièrement motivée. Dans l'affaire **T 1182/05**, la chambre a conclu qu'une décision sous une forme standard, se bornant à faire référence aux notifications antérieures dans l'exposé des motifs, ainsi qu'au fait que le demandeur a sollicité ce type de décision, n'était pas appropriée dans la présente affaire. Le remboursement de la taxe de recours a été ordonné.

Dans l'affaire **T 107/05**, le requérant II/opposant II a requis le remboursement de la taxe de recours en invoquant deux prétendus vices de procédure. S'agissant du deuxième grief, le requérant II a concédé que la décision de la division d'opposition était globalement motivée, mais il a fait valoir dans ses moyens présentés par écrit que la division d'opposition avait ignoré ses arguments concernant E5. La chambre a constaté que le passage concerné de la décision faisant l'objet du recours était incorrect ; en effet, celui-ci indiquait que "Concernant le document E5, il est constaté que l'opposant II n'a pas fourni d'arguments au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive", ce qui a conduit la chambre à conclure que la division d'opposition

schloss, dass die Einspruchsabteilung das oben erwähnte Vorbringen übersehen hatte. Laut der Kammer müsse jedoch zwischen einer Einspruchsabteilung unterschieden werden, die die Argumente eines Beteiligten in einer Weise übergehe, die den Anspruch auf rechtliches Gehör verletze, und einer Einspruchsabteilung, die es lediglich versäume, sich im Detail mit allen Argumenten der Beteiligten auseinanderzusetzen und zu jedem Stand der Technik eine Stellungnahme abzugeben. Gegen eine Einspruchsabteilung, die Einzelheiten auslasse, die nicht entscheidungserheblich seien, sei nichts einzuwenden, so die Kammer. Vorliegend hatte die Einspruchsabteilung – anders als in der vom Beschwerdeführer II zitierten Entscheidung T 135/96 – erklärt, sie habe E5 "von Amts wegen" berücksichtigt und im Rahmen ihres Ermessens entschieden, dass dieses Dokument nicht relevant sei – eine Einschätzung, die im vorliegenden Verfahren bestätigt worden sei. Offenbar sei E5 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung von den Beteiligten tatsächlich nicht erörtert worden und daher als weniger wichtig erschienen. Die Nichtberücksichtigung der Argumente des Einsprechenden zu diesem Dokument durch die Einspruchsabteilung sei daher für die angefochtene Entscheidung nicht entscheidend gewesen. Zwar könne der Fehler, der der Einspruchsabteilung unterlaufen sei, als Verfahrensmangel angesehen werden, in diesem speziellen Fall jedoch nicht als wesentlicher Verfahrensmangel. Daher sei die Voraussetzung für die Erstattung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ 1973, nämlich das Vorliegen ein wesentlichen Verfahrensmangels, vorliegend nicht gegeben.

9.2.3 Weitere Einzelfälle

a) Fälle betreffend den Entscheidungsfindungsprozess und die Wirkung von Entscheidungen

In **T 883/07** urteilte die Kammer, dass die Tatsache, dass die Prüfungsabteilung die Hilfsanträge nicht unabhängig vom Hauptantrag, der nicht der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung entsprach, geprüft hatte, einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ 1973 darstellte. Bei der Prüfung des ersten Hilfsantrags sei die Prüfungsabteilung fehlgegangen, als sie diesen Antrag mit

made a distinction between an opposition division ignoring the arguments of a party to an extent which infringes the right to be heard, and merely failing to consider in detail all the arguments of the parties and give an opinion on every piece of prior art. The board saw no objection to an opposition division omitting details which were not relevant for the decision. The board noted that in the present case – unlike in decision T 135/96 cited by appellant II – the opposition division stated that it had considered E5 "acting of its own motion" and had assessed within its power of discretion that it was not relevant – an analysis which was confirmed in the present proceedings. It appeared that E5 had not in fact been discussed by the parties during oral proceedings before the opposition division and therefore appeared of less importance. The lack of consideration of the opponent's arguments on this document had thus not been conclusive for the outcome of the appealed decision. The mistake made by the opposition division could be regarded as a procedural violation but in this particular case not as a substantial one. The requirement of Rule 67 EPC 1973 for reimbursement of the appeal fee that a substantial procedural violation has taken place was not met.

9.2.3 Miscellaneous other cases

(a) Cases concerning the decision-making process and the effect of decisions

In **T 883/07** the board held that the examining division's failure to examine the auxiliary requests independently of the main request, which main request did not correspond to the application as originally filed, amounted to a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC 1973. In examining the first auxiliary request the examining division had erred in comparing it with the main request. In fact, in examining

n'avait pas tenu compte des moyens précités. La chambre a fait la distinction entre le cas où une division d'opposition ignore les arguments d'une partie au point d'enfreindre le droit d'être entendu, et celui où elle ne tient simplement pas compte en détail de tous les arguments des parties et ne donne pas d'avis sur chaque élément de l'état de la technique. La chambre a estimé qu'il n'y avait rien à redire au fait qu'une division d'opposition omette des détails qui sont sans importance pour la décision. Elle a noté que dans la présente affaire, contrairement à la décision T 135/96 citée par le requérant II, la division d'opposition avait déclaré avoir examiné E5 "d'office" et estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'il n'était pas pertinent, analyse confirmée au cours de la présente procédure. Il ressort que les parties n'avaient en fait pas discuté de E5 lors de la procédure orale devant la division d'opposition, et que ce document semblait donc de moindre importance. Le fait que les arguments de l'opposant au sujet de ce document n'aient pas été pris en compte n'avait donc pas joué un rôle décisif dans les conclusions auxquelles était parvenue la division d'opposition dans la décision attaquée. L'erreur commise par la division d'opposition pouvait être considérée comme un vice de procédure mais pas, en l'occurrence, comme un vice substantiel de procédure. Il n'était donc pas satisfait à l'exigence de la règle 67 CBE 1973, selon laquelle la taxe de recours est remboursée en cas de vice substantiel de procédure.

9.2.3 Autres cas isolés

a) Cas relatifs au processus décisionnel et à l'effet des décisions

Dans l'affaire **T 883/07**, la chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure avait été commis au sens de la règle 67 CBE 1973, du fait que la division d'examen n'avait pas examiné les requêtes subsidiaires indépendamment de la requête principale, laquelle ne correspondait pas à la demande telle que déposée. Lorsqu'elle s'est penchée sur la première requête subsidiaire, la division d'examen l'a comparée à tort

dem Hauptantrag verglichen habe. Bei der Prüfung einer geänderten Anmeldung – und eben das sei "ein Hilfsantrag mit Ansprüchen" – sei der Vergleich, der im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit der Änderung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ 1973 und Regel 86 EPÜ 1973 anzustellen sei, der Vergleich mit der Anmeldung in der – in diesem Fall beim PCT-Anmeldeamt – ursprünglich eingereichten und nach Regel 48 PCT veröffentlichten Fassung, die dem internationalen Recherchenbericht zugrunde gelegt worden sei. Dies sei mehr als nur eine terminologische Ungenauigkeit, da die Ansprüche im vorliegenden Fall bei Eintritt in die regionale Phase geändert worden seien und die geänderten Ansprüche den Hauptantrag bildeten, der mit der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesen worden sei. In Anbetracht der fehlerhaften Begründung der Prüfungsabteilung zur Einheitlichkeit hielt es die Kammer außerdem für geboten, darauf hinzuweisen, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nur die (gegenwärtig gültige) europäische Anmeldung betrifft und nicht irgendein Verhältnis zwischen sukzessiven Anträgen mit Ansprüchen, da nur einer dieser Anträge die Patentanmeldung bilden könne. Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung bedeute, dass unterschiedliche Erfindungen innerhalb desselben Antrags mit Ansprüchen durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sein müssten, unabhängig davon, ob sie in verschiedenen Ansprüchen oder als Alternativen in einem einzigen Anspruch beansprucht würden. Zweck von Hilfsanträgen mit Ansprüchen sei es, das Verfahren vor der mit der Anmeldung oder dem Patent befassten Abteilung zu beschleunigen. Diese Anträge bestünden jedoch nicht nebeneinander, sondern bildeten eine Pyramide und müssten – jeder unabhängig von allen anderen – in der vom Anmelder oder Patentinhaber angegebenen Reihenfolge geprüft werden.

Zur Besorgnis der Befangenheit ist die folgende Rechtssache zu erwähnen, obwohl darin kein wesentlicher Verfahrensmangel festgestellt wurde: In **T 585/06** äußerte der Beschwerdeführer/Einsprechende die Besorgnis, die Einspruchsabteilung könnte befangen sein, weil in der vor der Einspruchsabteilung abgehaltenen mündlichen Verhandlung ein letztendlich als Berater bezeichnetes

an amended application, which is what an "auxiliary claim request" was, the comparison to be made for examining permissibility of the amendment for the purposes of Article 123(2) EPC 1973 and Rule 86 EPC 1973 was with the application as originally filed – in this case at the PCT receiving Office and as published pursuant to Rule 48 PCT – which formed the basis for the international search report. This was more than a terminological inexactitude, since in the present case the claims had been amended on entry into the regional phase, these amended claims constituting the main claim request as refused in the decision under appeal. Considering further the erroneous unity reasoning of the examining division, it appeared to the board necessary to emphasise that the requirement of unity of invention applied only to the (currently valid) European application and did not apply to any relationship between successive claim requests, since only one of these claim requests could form the patent application. The requirement of unity of invention required that different inventions within the same claim request be linked by a single general inventive concept, without regard to whether they were claimed in separate claims or as alternatives within a single claim. The purpose of auxiliary claim requests was to speed up the proceedings before the department dealing with the application or the patent. These claim requests, however, did not coexist in parallel, but formed a stack which had to be considered – each one independently of all the others – in the sequence indicated by the applicant or patent proprietor.

Although it was not found that there had been any substantial procedural violation, **T 585/06** is of interest in connection with suspicion of partiality. In this case, the appellant/opponent considered that there was a concern that the presence of a former member of the boards of appeal at the oral proceedings before the opposition division and eventually referred to as a consultant led to partiality of the

avec la requête principale. Or, quand il est procédé à l'examen d'une demande modifiée – et il y a lieu de considérer qu'une "requête subsidiaire" correspond précisément à une demande modifiée – il faut, pour déterminer l'admissibilité des modifications aux fins de l'article 123(2) CBE 1973 et de la règle 86 CBE 1973, établir une comparaison avec la demande telle que déposée – en l'occurrence la demande déposée auprès de l'office récepteur du PCT et telle que publiée conformément à la règle 48 PCT – sur laquelle se fondait le rapport de recherche internationale. Il y a eu bel et bien confusion puisque, dans la présente affaire, les revendications avaient été modifiées lors de l'entrée dans la phase régionale, et que ces revendications modifiées constituaient la requête principale rejetée dans la décision attaquée. Considérant plus avant le raisonnement erroné suivi par la division d'examen en ce qui concerne l'unité, la chambre a jugé nécessaire de souligner que l'exigence relative à l'unité d'invention ne s'appliquait qu'à la demande européenne (valable à la date concernée) et non à un quelconque lien entre les requêtes successives, seule l'une d'entre elles pouvant former la demande de brevet. Conformément à l'exigence relative à l'unité d'invention, différentes inventions comprises dans la même requête doivent être liées par un seul concept inventif général, qu'elles fassent l'objet de revendications distinctes ou soit présentées comme options dans une même revendication. Les requêtes subsidiaires visent à accélérer la procédure auprès du service chargé d'instruire la demande ou le brevet. Dans la présente affaire, ces requêtes ne coexistaient cependant pas parallèlement, mais représentaient une succession d'éléments qui devaient être examinés indépendamment les uns des autres, dans l'ordre indiqué par le demandeur ou le titulaire du brevet.

Bien que ne concluant pas à l'existence d'un vice substantiel de procédure, la décision **T 585/06** présente un intérêt en ce qui concerne le soupçon de partialité. Dans cette affaire, le requérant/opposant a estimé qu'il était à craindre que la présence, à la procédure orale devant la division d'opposition, d'un ancien membre des chambres de recours, finalement qualifié de consultant, n'ait

ehemaliges Mitglied der Beschwerdekammern anwesend gewesen sei. Der Beschwerdeführer beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Die Kammer stellte fest, dass das ehemalige Mitglied nicht als bevollmächtigter Vertreter, sondern als Berater des Patentinhabers handelte. Es richtete nicht das Wort an die Einspruchsabteilung – nicht einmal in Absprache mit dem Vertreter des Beschwerdegegners. Dies sei ein wichtiger Unterschied zum Sachverhalt in der Sache G 2/94. Im vorliegenden Fall gab das ehemalige Mitglied nur Hinweise, die es dem zugelassenen Vertreter zuflüsterte, dem es völlig freistand, diese anzunehmen oder nicht; es griff jedoch nicht selbst in die Verhandlung ein. Der Vertreter des Beschwerdeführers hatte zu Beginn der mündlichen Verhandlung darin eingewilligt, dass sich das ehemalige Mitglied neben den Vertreter des Beschwerdegegners setzte und diesen assistierte. Auch während der mündlichen Verhandlung wurde kein Einwand gegen seine Anwesenheit erhoben. Das ehemalige Mitglied gehörte offensichtlich auch nicht zur Öffentlichkeit, da es nicht hinten im Raum saß. Der Beschwerdeführer hatte die Besorgnis der Befangenheit der Einspruchsabteilung nicht substantiiert begründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde abgelehnt.

b) Fälle betreffend die zwischen dem EPA und den Beteiligten ausgetauschten Unterlagen und Bescheide

In der Sache **J 10/07** (ABI. EPA 2008, 567) urteilte die Kammer, dass zwar der Eingangsstelle der Erlass der Mitteilung nach Regel 43 (2) EPÜ 1973 nicht vorgeworfen werden könne, weil sich die Zeichnungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei der Akte befunden haben könnten. Jedoch hätte die Eingangsstelle dann nicht die Mitteilung vom 10. November 2004 nach Regel 43 (3) EPÜ 1973 erlassen dürfen. Vielmehr hätte stattdessen eine Mitteilung nach Regel 43 (1) EPÜ 1973 ergehen müssen. Hierin liege ein wesentlicher Verfahrensfehler. Bei rechtlich zutreffender Verfahrensweise der Eingangsstelle wäre eine Beschwerdeeinlegung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erforderlich gewesen.

opposition division. He requested reimbursement of appeal fee. The board stated that the former member did not act as an authorised representative but only as consultant of the patent proprietor. He did not address the opposition division, not even under the control of the representative of the respondent. This amounted to an important difference to the facts of case G 2/94. In the present case, the former member only gave hints by whispering to the authorised representative, who was absolutely free to accept them or not, but he did not make any intervention of his own motion. The representative of the appellant accepted at the beginning of the oral proceedings that the former member sit beside the representative of the respondent and assist him. Even during the oral proceedings no objection was made against his presence. The former member was obviously not a member of the public as he did not sit at the back of the room. No substantiated reasons of partiality of the opposition division were submitted by the appellant. The request for reimbursement of the appeal fee was refused.

(b) Cases concerning documentation and communications passing between the EPO and the parties

In **J 10/07** (OJ EPO 2008, 567), the board found that, although the Receiving Section was not to be blamed for issuing a communication under Rule 43(2) EPC 1973, as the drawings could not have been in the file on that date, it should not have issued the notification of 10 November 2004 under Rule 43(3) EPC 1973. Instead, a communication pursuant to Rule 43(1) EPC 1973 should have been issued. This amounted to a substantial procedural violation. If the Receiving Section had followed the legally correct procedure, an appeal would not have been necessary.

entraîné la partialité de la division d'opposition. Il a requis le remboursement de la taxe de recours. La chambre a énoncé que cet ancien membre n'avait pas agi en qualité de mandataire agréé, mais seulement en tant que consultant du titulaire du brevet. Il ne s'est pas adressé à la division d'opposition, fût-ce même sous la direction du mandataire de l'intimé. Cela constituait une différence importante avec les faits de la décision G 2/94. Dans la présente affaire, cet ancien membre s'est contenté de chuchoter des suggestions au mandataire agréé, qui était tout à fait libre de les accepter ou non, mais il n'est pas intervenu de sa propre initiative. Le mandataire du requérant a accepté au début de la procédure orale que cet ancien membre soit présent aux côtés du mandataire de l'intimé et l'assiste. Même au cours de la procédure orale, sa présence n'a donné lieu à aucune objection. Cet ancien membre ne faisait à l'évidence pas partie du public, étant donné qu'il n'était pas assis dans le fond de la salle. Le requérant n'a pas exposé ses motifs quant à la partialité de la division d'opposition. La requête en remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

b) Cas relatifs à la communication de documents et aux notifications entre l'OEB et les parties

Dans l'affaire **J 10/07** (JO OEB 2008, 567), la chambre a jugé qu'il ne pouvait certes être reproché à la section de dépôt d'avoir établi la notification en vertu de la règle 43(2) CBE 1973, puisque les dessins ne pouvaient pas se trouver dans le dossier à la date en question. Elle n'aurait cependant pas dû établir la notification du 10 novembre 2004 au titre de la règle 43(3) CBE 1973. Elle aurait dû en revanche émettre une notification au titre de la règle 43(1) CBE 1973. Ceci constituait un vice substantiel de procédure. Un recours n'aurait pas été nécessaire si la section de dépôt avait appliqué correctement la procédure.

VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN

1. Beschwerden gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission und des Prüfungssekretariats

1.1 Sachliche Überprüfung der Notengebung

D 6/07 und **D 7/07** waren zwei Fälle von einer Anzahl von Beschwerden gegen die Bewertung von Aufgabe C der Prüfung von 2007. Viele Bewerber hatten für den Angriff auf die Ansprüche ein Dokument zugrunde gelegt, das der Prüfungsausschuss nicht für den nächsten Stand der Technik hielt, und hatten dafür null Punkte erhalten. Die Prüfungskommission war der Auffassung, dass die korrekte Formulierung des AufgabebLösungs-Ansatzes gemäß langer und bekannter Praxis honoriert werden müsse, auch wenn das falsche Ausgangsdokument für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gewählt worden sei. Angesichts der späten Durchführung des Verfahrens und der Unmöglichkeit, sämtliche Aufgaben neu zu bewerten, entschied sie, dass es die fairste Lösung sei, ausnahmsweise an alle Bewerber, die die Aufgabe bearbeitet hatten, zehn zusätzliche Punkte (d. h. die höchstmögliche Punktzahl) zu vergeben.

Die Beschwerdekammer stellte zunächst fest, dass die Vergabe von null Punkten durch den Prüfungsausschuss gegen die Erfordernisse der Regel 4 (2) und (3) ABVEP 1994 verstoße: Nach dem Kriterium der "beruflichen Eignung" dürften die Prüfer bei der Benotung der einzelnen Teile der Lösungsvorschläge eines Bewerbers deren Wert im Zusammenhang mit der ganzen Arbeit nicht außer Acht lassen (D 3/00, ABI. EPA 2003, 365) und müssten das Erfordernis beachten, auch diejenigen Antworten gerecht zu bewerten, die zwar nicht der Bewertungsvorlage entsprechen, aber dennoch in sich schlüssig und angemessen begründet sind (D 7/05, ABI. EPA 2007, 378).

Die Kammer stellte außerdem fest, dass es durch Artikel 7 (3) ABVEP 1994 der Prüfungskommission zugewiesen ist, die Noten "bestanden", "nicht bestanden" oder "Nichtbestehen mit Ausgleichsmög-

VII. DISCIPLINARY BOARD

1. Appeals against decisions of the Examination Board and the Examination Secretariat

1.1 Objective review of the marks awarded

D 6/07 and **D 7/07** were among a number of appeal decisions concerning the marking of paper C of the 2007 examination. A large number of candidates had taken as the starting point for their attack on the claims a document which the examination committee did not consider to represent the closest prior art and had been awarded no points in this regard. The Examination Board took the view that, in keeping with long-standing practice, some credit should be given for properly drafted problem and solution approaches even where the wrong starting document for assessing inventive step had been used. Given the lateness of the proceedings and the impossibility of remarking all the papers, it decided, as an exceptional measure, that the fairest option would be to award ten additional points (being the maximum number possible) to all candidates having sat the paper.

The DBA held first that the awarding of no points by the examination committee infringed the requirements of Rule 4(2) and (3) IPREE 1994: the "fit to practise" criterion required the examiners in marking the individual parts of a candidate's answers not to disregard their merit in the context of the whole answer paper (D 3/00, OJ EPO 2003, 365) and the need to allow for fair marking of answers which, although deviating from the marking scheme, were nonetheless reasonable and competently substantiated (D 7/05, OJ EPO 2007, 378).

The board further ruled that under Article 7(3) REE 1994 it fell to the Examination Board to award the grades "pass", "fail", or "compensable fail" and formally to decide whether the whole

VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Recours contre les décisions du jury et du secrétariat d'examen

1.1 Vérification objective de la notation

Les décisions **D 6/07** et **D 7/07** portaient sur deux des très nombreux recours relatifs à la notation de l'épreuve C de l'examen de 2007. Un grand nombre de candidats avaient choisi comme point de départ pour remettre en cause les revendications un document qui, de l'avis de la commission d'examen, ne correspondait pas à l'état de la technique le plus proche, si bien qu'ils n'avaient obtenu aucun point pour cette question. Le jury d'examen a estimé qu'il y avait quand même lieu, selon une pratique de longue date, de récompenser une approche problème-solution rédigée en bonne et due forme, même si le document de départ retenu pour l'appréciation de l'activité inventive n'était pas le bon. Comme la procédure avait été engagée tardivement et qu'il était impossible de recorriger toutes les épreuves, le jury a décidé, à titre exceptionnel, que la solution la plus équitable serait d'attribuer dix points supplémentaires (le nombre maximum) à tous les candidats ayant passé l'épreuve C.

La chambre de recours statuant en matière disciplinaire a estimé, tout d'abord, qu'en n'attribuant aucun point, la commission d'examen avait enfreint les exigences de la règle 4(2) et (3) des dispositions d'exécution du REE 1994 : selon le critère de la "qualification pour exercer", les examinateurs, en notant les réponses d'un candidat aux différentes parties de l'épreuve, doivent tenir compte de la qualité de la copie dans son ensemble (D 3/00, JO OEB 2003, 365) ainsi que de la nécessité de noter équitablement des réponses qui, même si elles s'éloignent du schéma de notation, sont au moins raisonnables et rédigées avec compétence (D 7/05, JO OEB 2007, 378).

La chambre a jugé, en outre, qu'en vertu de l'article 7(3) du REE 1994, il relevait de la compétence du jury d'examen de fixer les notes "réussi", "échoué", ou "échec avec possibilité de compensa-

lichkeit" zu vergeben und damit formell über das Bestehen der Prüfung insgesamt zu entscheiden. Sie sei nicht befugt, die vorausgehende, individuelle Bewertung der einzelnen Arbeiten unter Vergabe von Einzelpunkten auf einer Skala von null bis 100 vorzunehmen. Daher habe sie mit der Änderung der vom Prüfungsausschuss (gemäß Artikel 8 b) VEP 1994 und Regel 4 (1) ABVEP 1994) vergebenen Punkte durch die pauschale Gutschrift von zehn zusätzlichen Punkten pro Arbeit ihre Befugnisse überschritten. Diese pauschale Punktevergabe ohne Berücksichtigung des Kriteriums der "beruflichen Eignung" nach Regel 4 ABVEP 1994 für einzelne Prüfungsaufgaben verstoße gegen den Grundsatz der Objektivität sowie gegen Artikel 8 b) VEP 1994 und Regel 4 ABVEP 1994. Daher ordnete die Beschwerdekammer eine Neubewertung der Aufgabe C aller Beschwerdeführer in Übereinstimmung mit Regel 4 ABVEP 1994 an, wobei die bereits vergebenen zehn Zusatzpunkte den Beschwerdeführern erhalten bleiben müssten.

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt

1.1 Verfahrenssprache

In **J 8/07** (Abl. EPA 2009, 216) reichte der Beschwerdeführer eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in französischer Sprache ein. Diese Anmeldung wurde auf Französisch veröffentlicht. Der Beschwerdeführer legte beim Eintritt in die europäische Phase eine englische Übersetzung der internationalen Patentanmeldung bei und beantragte, dass die Verfahrenssprache ab diesem Zeitpunkt Englisch sein solle.

Für den Fall, dass der Antrag abgewiesen werde, beantragte er, dass das gesamte schriftliche Verfahren einschließlich der Entscheidungen vom EPA in Englisch durchgeführt werde. Die erste Instanz erließ eine Entscheidung, mit der die Anträge des Beschwerdeführers zurückgewiesen wurden. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

examination had been passed or not. Its powers did not extend to the preceding marking of candidates' individual papers on a scale of zero to 100, and therefore the alteration of the marks awarded by the examination committee (in accordance with Article 8(b) REE 1994 and Rule 4(1) IPREE 1994) by the blanket addition of ten marks per paper had been ultra vires. The abstract awarding of marks without regard to the "fit to practise" criterion of Rule 4 IPREE 1994 in the individual candidates' examination papers infringed the principle of objectivity as well as Article 8(b) REE 1994 and Rule 4 IPREE 1994. In conclusion the DBA ordered a new marking of paper C of each appellant in accordance with Rule 4 IPREE 1994, with the ten additional points already awarded to be retained by the appellant.

VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

1. The EPO as designated or elected Office

1.1 Language of the proceedings

In **J 8/07** (OJ EPO 2009, 216) an international patent application under the PCT had been filed and published in French. On entry into the European phase before the EPO, the applicant had attached an English translation of the international application, and requested that the language of the future proceedings should be English.

If that request were refused, its auxiliary request was that the EPO should use English in all written proceedings and decisions. The first-instance department issued a decision refusing both requests. The applicant appealed against that decision.

tion" et de décider formellement si l'examen entier a été réussi ou non. Il n'était pas habilité à attribuer de points individuels selon un barème allant de zéro à 100 et avait donc agi au-delà des limites de sa compétence en modifiant les points attribués par la commission d'examen (conformément à l'article 8(b) REE 1994 et à la règle 4 des dispositions d'exécution du REE 1994) et en accordant dix points supplémentaires à l'ensemble des copies. L'attribution arbitraire de points à une épreuve donnée, sans égard pour le critère de la "qualification pour exercer" prévu à la règle 4 des dispositions d'exécution du REE 1994, était contraire au principe de l'objectivité, ainsi qu'à l'article 8(b) REE 1994 et à la règle 4 des dispositions d'exécution du REE 1994. En conclusion, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a ordonné que soit corrigée une nouvelle fois l'épreuve C de chacun des requérants, conformément à la règle 4 des dispositions d'exécution du REE 1994, étant entendu qu'ils conserveraient les dix points supplémentaires déjà attribués.

VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu

1.1 Langue de la procédure

Dans l'affaire **J 8/07** (JO OEB 2009, 216), la requérante a déposé en langue française une demande internationale de brevet en vertu du PCT. Cette demande a été publiée en langue française. Lors de l'entrée dans la phase européenne, elle a joint une traduction en anglais de la demande internationale de brevet et a sollicité que la langue de la procédure soit désormais l'anglais.

Si la requête devait être rejetée, elle sollicitait, à titre subsidiaire, que toute la procédure écrite, incluant les décisions, soit rédigée par l'OEB dans la langue anglaise. L'instance du premier degré a rendu une décision par laquelle elle déboutait la requérante de ses demandes. La requérante a formé un recours contre cette décision.

Hinsichtlich der anzuwendenden Rechtsvorschriften folgte die Juristische Beschwerdekammer den Grundsätzen der Entscheidung **J 10/07** (ABI. EPA 2008, 567). Zu dem Zeitpunkt, an dem die internationale Anmeldung in die regionale Phase eintrat, unterlag der Beschwerdeführer den Bestimmungen des EPÜ 1973 und der zugehörigen Ausführungsordnung – die Kammer musste diese Bestimmungen auch auf die Entscheidung anwenden, die nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 ergangen ist.

Die Juristische Beschwerdekammer legte der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vor:

1. Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts (EPA) eingereicht und veröffentlicht wurde, kann der Anmelder dann beim Eintritt dieser Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA deren Übersetzung in eine andere Amtssprache des EPA einreichen, die damit ab diesem Zeitpunkt als Verfahrenssprache gilt, die in allen Verfahren vor den Instanzen des EPA zu verwenden ist?

2. Falls diese Frage verneint wird: Können die Organe des EPA im schriftlichen Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung (oder zu einer internationalen Anmeldung in der regionalen Phase) eine andere Amtssprache des EPA verwenden als die Verfahrenssprache der Anmeldung?

3. Falls die zweite Frage bejaht wird: Nach welchen Kriterien wird bestimmt, welche Amtssprache verwendet wird? Müssen insbesondere die Organe des EPA einem solchen Antrag eines oder der Beteiligten stattgeben?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/08** anhängig.

With regard to the applicable law, the Legal Board of Appeal followed the principles set out in decision **J 10/07** (OJ EPO 2008, 567). On the date on which the international application entered the regional phase, the appellant was subject to the provisions of EPC 1973 and the Implementing Regulations thereto – the board had to apply the same provisions to the decision taken after EPC 2000 entered into force.

The Legal Board of Appeal referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. If an international patent application has been filed and published under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in an official language of the European Patent Office (EPO), can the applicant, on entry into the regional phase before the EPO, file a translation of the application into another EPO official language which then becomes the language of all subsequent proceedings before the EPO?

2. If the answer to that question is no, can EPO departments use, in written proceedings on a European patent application (or an international application in the regional phase), an EPO official language other than the language of proceedings used for the application?

3. If the answer to question 2 is yes, what criteria must be applied to determine the official language to be used? In particular, must EPO departments agree to any such request from a party or parties?

The case is pending as **G 4/08**.

S'agissant du droit applicable, la chambre de recours juridique a suivi les principes énoncés dans la décision **J 10/07** (JO OEB 2008, 567). A la date à laquelle la demande internationale est entrée dans la phase régionale, la requérante était soumise aux dispositions de la CBE 1973 et de son règlement d'exécution, si bien que la chambre devait appliquer ces mêmes dispositions à la décision prise après l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

La chambre de recours juridique a soumis les questions de droit suivantes à la Grande chambre de recours :

1. Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets (OEB), le demandeur peut-il, dès l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, déposer une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure qui doit être utilisée dans toutes les procédures devant les instances de l'OEB ?

2. Si la réponse à cette question est négative, les organes de l'OEB peuvent-ils utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevets (ou d'une demande internationale entrée en phase régionale) une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande ?

3. Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée ? En particulier, les organes de l'OEB doivent-ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties ?

Cette affaire est en instance sous le numéro **G 4/08**.

ANLAGE 1

ANNEX 1

ANNEXE 1

	Im Rechtsprechungsbericht von 2008 behandelte Entscheidungen	Decisions discussed in the Case Law Report for 2008	Décisions traitées dans le rapport de jurisprudence 2008	
I.	PATENTIERBARKEIT	PATENTABILITY	BREVETABILITE	
A.	Patentfähige Erfindungen	Patentable inventions	Inventions brevetables	
1.	Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ	Non-inventions under Article 52(2) and (3) EPC	Les non-inventions visées à l'article 52(2) et (3) CBE	
1.1	Computerimplementierte Erfindungen G 3/08 anhängig	Computer-implemented inventions G 3/08 pending	Inventions mises en œuvre par ordinateur G 3/08 en instance	13
B.	Ausnahmen von der Patentier- barkeit	Exceptions to patentability	Exceptions à la brevetabilité	
1.	Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten T 1374/04 3.3.08 07.04.06 G 2/06 25.11.08	Breaches of "ordre public" or morality T 1374/04 3.3.08 07.04.06 G 2/06 25.11.08	Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs T 1374/04 3.3.08 07.04.06 G 2/06 25.11.08	14 14
2.	Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren T 1242/06 3.3.04 04.04.08	Essentially biological processes for the production of plants or animals T 1242/06 3.3.04 04.04.08	Procédés essentiellement biologi- ques d'obtention de végétaux ou d'animaux T 1242/06 3.3.04 04.04.08	15
3.	Medizinische Methoden	Medical methods	Méthodes de traitement médical	
3.1	Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 53 c) EPÜ T 1255/06 3.2.02 23.09.08	Allowability of claims under Article 53(c) EPC T 1255/06 3.2.02 23.09.08	Admissibilité de revendications au titre de l'article 53c) CBE T 1255/06 3.2.02 23.09.08	17
C.	Neuheit	Novelty	Nouveauté	
1.	Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik	Determining the content of the rele- vant prior art	Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent	
1.1	Allgemeine Auslegungsregeln T 546/07 3.2.04 14.02.08	General rules of interpretation T 546/07 3.2.04 14.02.08	Règles générales d'interprétation T 546/07 3.2.04 14.02.08	18
2.	Beweisfragen	Issues of proof	Questions relatives à la preuve	
2.1	Beweis für den Tag der Zugänglich- machung im Internet T 1875/06 3.3.04 08.01.08	Proof of the date of availability on the internet T 1875/06 3.3.04 08.01.08	Preuve de la date d'accessibilité sur l'Internet T 1875/06 3.3.04 08.01.08	18
3.	Feststellung von Unterschieden	Ascertaining differences	Constatation de différences	
3.1	Unterscheidende Merkmale T 1186/05 3.3.09 06.12.07	Distinguishing features T 1186/05 3.3.09 06.12.07	Caractéristiques distinctives T 1186/05 3.3.09 06.12.07	19

4.	Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen	Chemical inventions and selection inventions	Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection	
4.1	Erreichen eines höheren Reinheitsgrades T 142/06 3.3.03 11.03.08	Achieving a higher degree of purity T 142/06 3.3.03 11.03.08	Obtention d'un degré de pureté plus élevé T 142/06 3.3.03 11.03.08	20
5.	Neuheit der Verwendung	Novelty of use	Nouveauté de l'utilisation	
5.1	Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung	Second (or further) medical use	Deuxième (ou autre) application thérapeutique	
5.1.1	Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise T 1319/04 3.3.02 22.04.08 G 2/08 anhängig T 1127/05 3.3.04 15.01.08	Difference in the prescribed administration regimen T 1319/04 3.3.02 22.04.08 G 2/08 pending T 1127/05 3.3.04 15.01.08	Différence dans le régime d'administration prescrit T 1319/04 3.3.02 22.04.08 G 2/08 en instance T 1127/05 3.3.04 15.01.08	21 22 22
5.1.2	Formulierung von Ansprüchen nach dem EPÜ 1973 T 1286/05 3.3.02 01.04.08	Formulation of claims under EPC 1973 T 1286/05 3.3.02 01.04.08	Formulation des revendications selon la CBE 1973 T 1286/05 3.3.02 01.04.08	23
5.1.3	Formulierung von Ansprüchen nach Artikel 54 (5) EPÜ T 1314/05 3.4.01 15.04.08 T 406/06 3.3.04 16.01.08	Formulation of claims under Article 54(5) EPC T 1314/05 3.4.01 15.04.08 T 406/06 3.3.04 16.01.08	Formulation de revendications au titre de l'article 54(5) CBE T 1314/05 3.4.01 15.04.08 T 406/06 3.3.04 16.01.08	24 25
D.	Erfinderische Tätigkeit	Inventive step	Activité inventive	
1.	Nächstliegender Stand der Technik T 824/05 3.3.03 28.09.07	Closest prior art T 824/05 3.3.03 28.09.07	Etat de la technique le plus proche T 824/05 3.3.03 28.09.07	26
2.	Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale T 912/05 3.5.02 15.04.08	Treatment of technical and non-technical features T 912/05 3.5.02 15.04.08	Traitement de caractéristiques techniques et non techniques T 912/05 3.5.02 15.04.08	26
3.	Kombinationserfindung T 1054/05 3.5.01 28.05.08	Combination invention T 1054/05 3.5.01 28.05.08	Inventions de combinaison T 1054/05 3.5.01 28.05.08	27
4.	Beweisanzeichen – Marktkonkurrenten T 252/06 3.4.02 06.05.08	Secondary indicia – market competitors T 252/06 3.4.02 06.05.08	Indices d'existence – concurrents sur le marché T 252/06 3.4.02 06.05.08	27
II.	ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG	CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION	CONDITIONS EXIGEES POUR LA DEMANDE	
A.	Ausreichende Offenbarung	Sufficiency of disclosure	Suffisance de l'exposé	
1.	Deutliche und vollständige Offenbarung T 815/07 3.2.06 15.07.08	Clarity and completeness of disclosure T 815/07 3.2.06 15.07.08	Exposé clair et complet T 815/07 3.2.06 15.07.08	28
2.	Ausführbarkeit	Reproducibility	Exécution de l'invention	
2.1	Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand T 123/06 3.3.10 10.01.08 T 339/05 3.3.01 10.04.08	Reproducibility without undue burden T 123/06 3.3.10 10.01.08 T 339/05 3.3.01 10.04.08	Exécution de l'invention sans effort excessif T 123/06 3.3.10 10.01.08 T 339/05 3.3.01 10.04.08	29 29

3.	Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie	The requirement of sufficiency of disclosure in the biotechnology field	La condition de suffisance de l'exposé par rapport aux inventions biotechnologiques	
3.1	Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung	Clarity and completeness of disclosure	Exposé clair et complet	
3.1.1	Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand T 1642/06 23.08.07 3.3.02	Reproducibility without undue burdens T 1642/06 23.08.07 3.3.02	Exécution de l'invention sans effort excessif T 1642/06 23.08.07 3.3.02	29
4.	Beweisfragen T 63/06 3.2.04 24.06.08 T 1785/06 3.4.01 02.06.08	Evidence T 63/06 3.2.04 24.06.08 T 1785/06 3.4.01 02.06.08	Preuve T 63/06 3.2.04 24.06.08 T 1785/06 3.4.01 02.06.08	30 30
B.	Patentansprüche	Claims	Revendications	
1.	Deutlichkeit	Clarity	Clarté	
1.1	Charakterisierung eines Erzeugnisses durch einen Parameter T 307/06 3.3.01 16.09.08	Characterisation of a product by a parameter T 307/06 3.3.01 16.09.08	Caractérisation d'un produit à l'aide d'un paramètre T 307/06 3.3.01 16.09.08	30
2.	Stützung durch die Beschreibung	Claims supported by the description	Fondement des revendications sur la description	
2.1	Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche T 1808/06 3.3.09 14.02.08	Bringing the description into line with amended claims T 1808/06 3.3.09 14.02.08	Adaptation de la description à des revendications modifiées T 1808/06 3.3.09 14.02.08	31
3.	Auslegung der Ansprüche	Interpretation of claims	Interprétation des revendications	
3.1	Allgemeines T 1771/06 3.3.08 07.02.08	General T 1771/06 3.3.08 07.02.08	Généralités T 1771/06 3.3.08 07.02.08	32
3.2	Hineinlesen zusätzlicher Merkmale und Einschränkungen in die Patentansprüche T 1105/04 3.3.09 24.04.08	Reading additional features and limitations into the claims T 1105/04 3.3.09 24.04.08	Attribution de caractéristiques et de limitations supplémentaires aux revendications de brevet T 1105/04 3.3.09 24.04.08	32
4.	Product-by-Process-Ansprüche	Product-by-process claims	Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention	
4.1	Erfordernis der Patentierbarkeit des beanspruchten Erzeugnisses T 956/04 3.3.07 17.01.08	Requirement that the claimed product must be patentable T 956/04 3.3.07 17.01.08	Exigence de brevetabilité du produit revendiqué T 956/04 3.3.07 17.01.08	33
III.	ÄNDERUNGEN	AMENDMENTS	MODIFICATIONS	
A.	Artikel 123 (2) EPÜ	Article 123(2) EPC	Article 123(2) CBE	
1.	Allgemeines T 184/05 3.2.07 05.02.08 T 570/05 3.3.05 07.03.08 T 606/06 3.2.03 23.04.08	General issues T 184/05 3.2.07 05.02.08 T 570/05 3.3.05 07.03.08 T 606/06 3.2.03 23.04.08	Généralités T 184/05 3.2.07 05.02.08 T 570/05 3.3.05 07.03.08 T 606/06 3.2.03 23.04.08	33 33 34
1.1	Offenbarung in den Zeichnungen T 1120/05 3.2.04 21.02.08	Disclosure in drawings T 1120/05 3.2.04 21.02.08	Divulgation dans les dessins T 1120/05 3.2.04 21.02.08	35

1.2	Disclaimer	Disclaimers	Disclaimer	
1.2.1	Entscheidungen, in denen die in G 1/03 und G 2/03 festgesetzten Kriterien angewandt wurden T 788/05 3.2.02 08.05.07	Decisions applying the criteria established by G 1/03 and G 2/03 T 788/05 3.2.02 08.05.07	Décisions appliquant les critères posés par G 1/03 et G 2/03 T 788/05 3.2.02 08.05.07	37
2.	"Tests" bei Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen	"Tests" for assessing the allowability of an amendment	"Tests" pour évaluer l'admissibilité d'une modification	
2.1	Unmittelbare und eindeutige Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung T 619/05 3.5.01 28.02.08	Direct and unambiguous deducibility of amendments from the application as filed T 619/05 3.5.01 28.02.08	Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée directement et sans ambiguïté T 619/05 3.5.01 28.02.08	38
B.	Artikel 123 (3) EPÜ	Article 123(3) EPC	Article 123(3) CBE	
1.	Kategoriewechsel T 352/04 3.3.07 11.10.07	Change of claim category T 352/04 3.3.07 11.10.07	Changement de catégorie T 352/04 3.3.07 11.10.07	39
C.	Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und Artikel 123 (3) EPÜ	Relationship between Article 123(2) and Article 123(3) EPC	Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE	
1.	Lösung des Konflikts in Sonderfällen T 250/05 3.3.02 04.03.08	Resolving the conflict in exceptional cases T 250/05 3.3.02 04.03.08	Solution du conflit dans des cas particuliers T 250/05 3.3.02 04.03.08	40
IV.	PRIORITÄT	PRIORITY	PRIORITE	
1.	Identität der Erfindung T 1443/05 3.3.01 04.07.08	Identity of invention T 1443/05 3.3.01 04.07.08	Identité de l'invention T 1443/05 3.3.01 04.07.08	41
V.	GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE VERFAHREN	RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS	PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE	
A.	Grundsatz des Vertrauensschutzes	The principle of the protection of legitimate expectations	Principe de la protection de la confiance légitime	
1.	Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln T 1152/05 3.3.03 08.04.08	Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies T 1152/05 3.3.03 08.04.08	Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié T 1152/05 3.3.03 08.04.08	42
B.	Rechtliches Gehör	Right to be heard	Droit d'être entendu	
1.	Allgemeiner Grundsatz	The general principle	Principe général	
1.1	Beispiel für die Anwendung des Grundsatzes T 1709/06 3.5.03 30.05.08	Example of the principle T 1709/06 3.5.03 30.05.08	Exemple illustrant le principe T 1709/06 3.5.03 30.05.08	43

1.2	Grenzen für die Anwendung des Grundsatzes	Limits of the principle	Limites du principe	
	T 1237/07 3.5.05 12.02.08	T 1237/07 3.5.05 12.02.08	T 1237/07 3.5.05 12.02.08	43
	T 166/04 3.5.01 18.07.07	T 166/04 3.5.01 18.07.07	T 166/04 3.5.01 18.07.07	43
	T 1557/07 3.4.01 09.07.08	T 1557/07 3.4.01 09.07.08	T 1557/07 3.4.01 09.07.08	44
2.	Artikel 113 (2) EPÜ	Article 113(2) EPC	Article 113(2) CBE	
2.1	Fälle, in denen das EPA über die Billigung der Fassung im Unklaren oder im Irrtum ist	Cases where the EPO is uncertain or mistaken about the approval of the text	Cas où l'OEB a des doutes ou se méprend au sujet de l'approbation du texte	
	T 1439/05 3.4.01 19.08.08	T 1439/05 3.4.01 19.08.08	T 1439/05 3.4.01 19.08.08	45
	T 1351/06 3.5.04 10.06.08	T 1351/06 3.5.04 10.06.08	T 1351/06 3.5.04 10.06.08	45
C.	Mündliche Verhandlung	Oral proceedings	Procédure orale	
1.	Antrag auf mündliche Verhandlung	Request for oral proceedings	Requête tendant à recourir à la procédure orale	
1.1	Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung	Withdrawal of request	Retrait de la requête	
	T 1482/05 3.2.04 08.02.08	T 1482/05 3.2.04 08.02.08	T 1482/05 3.2.04 08.02.08	45
	T 1042/07 3.4.01 22.08.08	T 1042/07 3.4.01 22.08.08	T 1042/07 3.4.01 22.08.08	46
2.	Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung	Preparation and conduct of oral proceedings	Préparation et déroulement de la procédure orale	
2.1	Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung	Fixing or postponing the date for oral proceedings	Fixation et report de la date d'une procédure orale	
	T 1053/06 3.4.02 01.07.08	T 1053/06 3.4.02 01.07.08	T 1053/06 3.4.02 01.07.08	46
	T 427/05 3.2.03 12.06.07	T 427/05 3.2.03 12.06.07	T 427/05 3.2.03 12.06.07	47
2.1.1	Verhinderung eines Beteiligten, Vertreters oder Sachverständigen	Unavailability of a party, representative or expert	Empêchement d'une partie, d'un mandataire ou d'un expert	
	T 1102/03 3.5.01 28.05.08	T 1102/03 3.5.01 28.05.08	T 1102/03 3.5.01 28.05.08	47
	T 1505/06 3.2.07 18.09.07	T 1505/06 3.2.07 18.09.07	T 1505/06 3.2.07 18.09.07	48
2.2	Computergenerierte Vorführungen	Computer-generated presentations	Présentations créées par ordinateur	
	T 555/06 3.2.01 22.11.07	T 555/06 3.2.01 22.11.07	T 555/06 3.2.01 22.11.07	50
	T 373/05 3.2.07 27.03.07	T 373/05 3.2.07 27.03.07	T 373/05 3.2.07 27.03.07	51
	T 1556/06 3.2.06 24.06.08	T 1556/06 3.2.06 24.06.08	T 1556/06 3.2.06 24.06.08	51
2.3	Niederschrift der mündlichen Verhandlung	Minutes of oral proceedings	Procès-verbal de la procédure orale	
	T 550/04 3.3.01 02.04.08	T 550/04 3.3.01 02.04.08	T 550/04 3.3.01 02.04.08	52
D.	Fristen	Time limits	Délais	
1.	Berechnung, Bestimmung und Verlängerung von Fristen	Calculation, determination and extension of time limits	Calcul, fixation et prorogation des délais	
	J 12/07 3.1.01 15.04.08	J 12/07 3.1.01 15.04.08	J 12/07 3.1.01 15.04.08	52
	J 10/07 3.1.01 31.03.08	J 10/07 3.1.01 31.03.08	J 10/07 3.1.01 31.03.08	52

E.	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	Re-establishment of rights	Restitutio in integrum	
1.	Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Hilfspersonen T 473/07 3.5.01 30.11.07 T 335/06 3.2.02 07.12.07 T 1465/07 3.4.02 09.05.08	Due care in dealing with assistants T 473/07 3.5.01 30.11.07 T 335/06 3.2.02 07.12.07 T 1465/07 3.4.02 09.05.08	Obligation de vigilance dans les rapports avec un auxiliaire T 473/07 3.5.01 30.11.07 T 335/06 3.2.02 07.12.07 T 1465/07 3.4.02 09.05.08	53 53 54
2.	Sorgfaltspflicht des zugelassenen Vertreters J 4/07 3.1.01 07.07.08	Due care on the part of the professional representative J 4/07 3.1.01 07.07.08	Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé J 4/07 3.1.01 07.07.08	54
3.	Sorgfaltspflicht des nicht zugelas- senen Vertreters J 4/07 3.1.01 07.07.08	Due care on the part of a non- authorised representative J 4/07 3.1.01 07.07.08	Obligation de vigilance de la part d'un mandataire non agréé J 4/07 3.1.01 07.07.08	54
4.	Einmaliges Versehen in einem zuverlässigen System zur Fristen- überwachung T 473/07 3.5.01 30.11.07 T 580/06 3.4.01 01.07.08	Isolated mistake within a satisfac- tory system for monitoring time limits T 473/07 3.5.01 30.11.07 T 580/06 3.4.01 01.07.08	Méprise isolée dans l'application d'un système satisfaisant pour surveiller les délais T 473/07 3.5.01 30.11.07 T 580/06 3.4.01 01.07.08	55 55
5.	Grundsatz der Verhältnismäßigkeit T 1465/07 3.4.02 09.05.08	Principle of proportionality T 1465/07 3.4.02 09.05.08	Principe de proportionnalité T 1465/07 3.4.02 09.05.08	56
6.	Ausschluss von Fristen – Artikel 122 (5) EPÜ 1973 J 9/07 3.1.01 30.06.08	Time limits excluded from re-estab- lishment – Article 122(5) EPC 1973 J 9/07 3.1.01 30.06.08	Délais exclus de la restitutio – Article 122(5) CBE 1973 J 9/07 3.1.01 30.06.08	57
F.	Teilameldungen	Divisional applications	Demandes divisionnaires	
1.	Gültigkeit von Teilameldungen – Einzelfälle T 341/06 3.2.01 31.01.08 T 1387/05 3.5.04 24.04.08 T 1500/07 3.2.04 06.05.08 T 1501/07 3.2.04 06.05.08 T 1502/07 3.2.04 06.05.08	Validity of divisional applications – individual cases T 341/06 3.2.01 31.01.08 T 1387/05 3.5.04 24.04.08 T 1500/07 3.2.04 06.05.08 T 1501/07 3.2.04 06.05.08 T 1502/07 3.2.04 06.05.08	Validité des demandes division- naires – cas particuliers T 341/06 3.2.01 31.01.08 T 1387/05 3.5.04 24.04.08 T 1500/07 3.2.04 06.05.08 T 1501/07 3.2.04 06.05.08 T 1502/07 3.2.04 06.05.08	58 59 60 60 60
2.	Doppelpatentierung T 307/03 3.3.07 03.07.07 T 1391/07 3.4.02 07.11.08 T 936/04 3.3.07 24.04.08	Double patenting T 307/03 3.3.07 03.07.07 T 1391/07 3.4.02 07.11.08 T 936/04 3.3.07 24.04.08	Double protection par brevet T 307/03 3.3.07 03.07.07 T 1391/07 3.4.02 07.11.08 T 936/04 3.3.07 24.04.08	61 62 62
3.	Verfahrensrechtliche Aspekte J 5/07 3.1.01 26.02.08	Procedural questions J 5/07 3.1.01 26.02.08	Questions de procédure J 5/07 3.1.01 26.02.08	63
G.	Prozesshandlungen	Procedural steps	Actes de procédure	
1.	Haupt- und Hilfsanträge	Main and auxiliary requests	Requête principale et requêtes à titre subsidiaire	
1.1	Zulässigkeit T 148/06 3.2.04 08.01.08 T 221/06 3.4.02 24.07.08	Admissibility T 148/06 3.2.04 08.01.08 T 221/06 3.4.02 24.07.08	Recevabilité T 148/06 3.2.04 08.01.08 T 221/06 3.4.02 24.07.08	64 64
1.2	Prüfungsverfahren T 1439/05 3.4.01 19.08.08	Examination procedure T 1439/05 3.4.01 19.08.08	Procédure d'examen T 1439/05 3.4.01 19.08.08	65

H.	Beweisrecht	Law of evidence	Droit de la preuve	
1.	Fragen der Beweiskraft – Die Beweismittel waren nicht ausreichend T 780/05 3.3.09 25.06.08	Probative value of evidence – evidence insufficient T 780/05 3.3.09 25.06.08	Questions relatives à la force probante – Moyens de preuve insuffisants T 780/05 3.3.09 25.06.08	65
2.	"Abwägung der Wahrscheinlichkeit" und anzuwendender Maßstab bei der Beweiswürdigung	"Balance of probabilities" and standard of proof	"Appréciation des probabilités" et degré de conviction de l'instance en cause	
2.1	Offenkundige Vorbenutzung T 441/04 3.2.07 07.05.08	Public prior use T 441/04 3.2.07 07.05.08	Usage antérieur public T 441/04 3.2.07 07.05.08	65
2.2	Offenbarungsgehalt T 1210/05 3.3.01 24.01.08	Content of a disclosure T 1210/05 3.3.01 24.01.08	Contenu d'une divulgation T 1210/05 3.3.01 24.01.08	66
3.	Beweislast	Burden of proof	Charge de la preuve	
3.1	Verteilung der Beweislast T 82/07 3.5.04 23.01.08	Apportioning the burden of proof T 82/07 3.5.04 23.01.08	Répartition de la charge de la preuve T 82/07 3.5.04 23.01.08	67
3.2	Formerfordernisse T 580/06 3.4.01 01.07.08	Formal requirements T 580/06 3.4.01 01.07.08	Conditions de forme T 580/06 3.4.01 01.07.08	68
3.3	Umkehrung der Beweislast T 1210/05 3.3.01 24.01.08	Shifting the burden of proof T 1210/05 3.3.01 24.01.08	Déplacement de la charge de la preuve T 1210/05 3.3.01 24.01.08	69
I.	Vertretung	Representation	Représentation	
1.	Mündliche Ausführungen einer Begleitperson	Oral submissions by an accompanying person	Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé	
1.1	Allgemeines T 1208/06 3.2.02 03.07.08 T 1706/06 3.2.01 04.03.08 T 1207/06 3.4.02 07.05.08 T 919/07 3.3.01 13.01.09	General T 1208/06 3.2.02 03.07.08 T 1706/06 3.2.01 04.03.08 T 1207/06 3.4.02 07.05.08 T 919/07 3.3.01 13.01.09	Généralités T 1208/06 3.2.02 03.07.08 T 1706/06 3.2.01 04.03.08 T 1207/06 3.4.02 07.05.08 T 919/07 3.3.01 13.01.09	70 71 71 71
1.2	Mündliche Ausführungen durch ehemalige Kammermitglieder T 585/06 3.4.02 29.07.08	Oral submissions by former members of the boards of appeal T 585/06 3.4.02 29.07.08	Exposé oral par d'anciens mem- bres des chambres de recours T 585/06 3.4.02 29.07.08	71
J.	Entscheidungen der Organe des EPA	Decisions of EPO departments	Décisions des instances de l'OEB	
1.	Besorgnis der Befangenheit T 1020/06 3.x.xx 28.11.08	Suspected partiality T 1020/06 3.x.xx 28.11.08	Soupçon de partialité T 1020/06 3.x.xx 28.11.08	72
2.	Form der Entscheidung	Form of decisions	Forme des décisions	
2.1	Allgemeine Fragen T 165/07 3.5.03 23.11.07	General issues T 165/07 3.5.03 23.11.07	Généralités T 165/07 3.5.03 23.11.07	73
2.2	Entscheidungsbegründung T 1709/06 3.5.03 30.05.08	Reasons for the decision T 1709/06 3.5.03 30.05.08	Motifs d'une décision T 1709/06 3.5.03 30.05.08	74

2.2.1	Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ (früher Regel 68 (2) EPÜ 1973) T 1182/05 3.2.01 19.02.08	Non-compliance with the requirements of Rule 111(2) EPC 2000 (former Rule 68(2) EPC 1973) T 1182/05 3.2.01 19.02.08	Non-respect des conditions énoncées à la règle 111(2) CBE (ancienne règle 68(2) CBE 1973) T 1182/05 3.2.01 19.02.08	74
K.	Weitere Verfahrensfragen	Other procedural questions	Autres questions de procédure	
1.	Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ 1973 J 9/06 3.1.01 24.10.07	Suspension of proceedings under Rule 13(1) EPC 1973 J 9/06 3.1.01 24.10.07	Suspension de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE 1973 J 9/06 3.1.01 24.10.07	76
2.	Zustellung T 580/06 3.4.01 01.07.08	Notifications T 580/06 3.4.01 01.07.08	Significations T 580/06 3.4.01 01.07.08	76
L.	Auslegung des EPÜ	Interpretation of the EPC	Interprétation de la CBE	
1.	Auslegung des EPÜ durch die Beschwerdekammern	Interpretation of the EPC by the boards of appeal	Interprétation de la CBE par les chambres de recours	
1.1	Unterschiede zwischen nationalem Recht und EPÜ J 9/07 3.1.01 30.06.08	Differences between national legislation and the EPC J 9/07 3.1.01 30.06.08	Différences entre une législation nationale et la CBE J 9/07 3.1.01 30.06.08	77
VI.	VERFAHREN VOR DEM EPA	PROCEEDINGS BEFORE THE EPO	PROCEDURE DEVANT L'OEB	
A.	Eingangs- und Formalprüfung	Preliminary and formalities examination	Procédure de dépôt et examen quant à la forme	
1.	Anmeldungsunterlagen	Application documents	Pièces de la demande	
1.1	Nachreichen von fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen J 3/06 3.1.01 17.12.07	Subsequent filing of missing parts of the description or missing drawings J 3/06 3.1.01 17.12.07	Production ultérieure de parties manquantes de la description ou de dessins manquants J 3/06 3.1.01 17.12.07	78
B.	Prüfungsverfahren	Examination procedure	Procédure d'examen	
1.	Sachprüfung	Substantive examination of the application	Examen quant au fond de la demande	
1.1	Bescheid nach Artikel 94 (3) EPÜ und Regel 71 (1) EPÜ T 246/08 3.4.03 14.08.08	Communications under Article 94(3) EPC and Rule 71(1) EPC T 246/08 3.4.03 14.08.08	Notification au titre de l'article 94(3) CBE et de la règle 71(1) CBE T 246/08 3.4.03 14.08.08	79
1.2	Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand T 1515/07 3.5.01 03.07.08	Amendments relating to unsearched subject-matter T 1515/07 3.5.01 03.07.08	Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche T 1515/07 3.5.01 03.07.08	79
1.3	Erlass eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ T 1237/07 3.5.05 12.02.08	Issue of a further communication under Article 113(1) EPC T 1237/07 3.5.05 12.02.08	Nouvelle notification émise au titre de l'article 113(1) CBE T 1237/07 3.5.05 12.02.08	81

1.4	Nichtbeantwortung des Bescheids der Prüfungsabteilung (Artikel 94 (4) EPÜ) J 5/07 3.1.01 26.02.08	Failure to reply to a communication from the examining division (Article 94(4) EPC) J 5/07 3.1.01 26.02.08	Absence de réponse à la notification émise par la division d'examen (article 94(4) CBE) J 5/07 3.1.01 26.02.08	82
2.	Prüfungsverfahren nach Erlass der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ	Examination proceedings after issuance of the Rule 71(3) EPC communication	La procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 71(3) CBE	
2.1	Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung, wenn kein Text vorgelegt oder gebilligt wurde T 246/08 3.4.03 14.08.08	Legal basis for refusing an application if no text submitted or agreed T 246/08 3.4.03 14.08.08	Fondement juridique pour refuser une demande si aucun texte n'est proposé ou accepté T 246/08 3.4.03 14.08.08	82
C.	Besonderheiten des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens	Special features of opposition and appeal proceedings	Particularités de la procédure d'opposition et de la procédure de recours	
1.	Verspätetes Vorbringen	Late submission	Moyens invoqués tardivement	
1.1	Nachweis für allgemeines Fachwissen T 151/05 3.2.04 22.11.07	Proof of common general knowledge T 151/05 3.2.04 22.11.07	Connaissances générales communes T 151/05 3.2.04 22.11.07	83
1.2	Prüfung von neu vorgebrachten Argumenten T 926/07 3.2.04 14.05.08	Consideration of new arguments T 926/07 3.2.04 14.05.08	Examen de nouveaux arguments T 926/07 3.2.04 14.05.08	85
2.	Beitritt T 791/06 3.2.07 30.09.08	Intervention T 791/06 3.2.07 30.09.08	Intervention T 791/06 3.2.07 30.09.08	85
3.	Artikel 115 EPÜ T 390/07 3.3.08 20.11.08	Article 115 EPC T 390/07 3.3.08 20.11.08	Article 115 CBE T 390/07 3.3.08 20.11.08	85
D.	Einspruchsverfahren	Opposition procedure	Procédure d'opposition	
1.	Übertragung der Einsprechendenstellung	Transfer of opponent status	Transmission de la qualité d'opposant	
1.1	Formerfordernisse T 428/08 3.2.01 09.10.08	Formal requirements T 428/08 3.2.01 09.10.08	Exigences de forme T 428/08 3.2.01 09.10.08	86
1.2	Rechtswirksamkeit der Übertragung T 426/06 3.3.10 24.01.08 T 428/08 3.2.01 09.10.08	Validity of transfer T 426/06 3.3.10 24.01.08 T 428/08 3.2.01 09.10.08	Validité de la transmission T 426/06 3.3.10 24.01.08 T 428/08 3.2.01 09.10.08	86 87
2.	Formanforderungen an den Einspruch – Identität des Einsprechenden T 1165/03 3.3.08 03.05.07	Formal requirements for opposition – identity of opponent T 1165/03 3.3.08 03.05.07	Exigences de forme auxquelles doit satisfaire une opposition – identité de l'opposant T 1165/03 3.3.08 03.05.07	87
3.	Substanziierung des Einspruchs T 426/08 3.4.02 01.12.08	Substantiation of opposition T 426/08 3.4.02 01.12.08	Fondement de l'opposition T 426/08 3.4.02 01.12.08	88
4.	Änderungen im Einspruchsverfahren T 1459/05 3.2.03 21.02.08	Amendments in opposition proceedings T 1459/05 3.2.03 21.02.08	Modifications apportées dans la procédure d'opposition T 1459/05 3.2.03 21.02.08	89

5.	Kostenverteilung	Apportionment of costs	Répartition des frais de procédure	
5.1	Grundsatz der Kostentragung	Principle that each party must bear its own costs	Principe de la répartition des frais	
	T 133/06 3.3.09 29.05.08	T 133/06 3.3.09 29.05.08	T 133/06 3.3.09 29.05.08	91
5.2	Billigkeit einer anderweitigen Kostenverteilung	Equity of a different apportionment of costs	Répartition différente des frais pour des raisons d'équité	
5.2.1	Verspätetes Vorbringen	Late submission of documents and/or requests	Production tardive de documents et/ou de requêtes	
	T 633/05 3.5.02 28.03.07	T 633/05 3.5.02 28.03.07	T 633/05 3.5.02 28.03.07	91
5.2.2	Beeinträchtigung der rechtzeitigen und effizienten Durchführung der mündlichen Verhandlung	Interference with the punctual and efficient conduct of oral proceedings	Entrave au bon déroulement de la procédure orale dans les délais	
	T 53/06 3.4.02 21.02.08	T 53/06 3.4.02 21.02.08	T 53/06 3.4.02 21.02.08	92
	T 65/05 3.3.05 17.04.08	T 65/05 3.3.05 17.04.08	T 65/05 3.3.05 17.04.08	93
	T 668/03 3.2.04 06.12.07	T 668/03 3.2.04 06.12.07	T 668/03 3.2.04 06.12.07	93
E.	Beschwerdeverfahren	Appeal procedure	Procédure de recours	
1.	Übergangsbestimmungen – allgemeine Prinzipien	Transitional provisions – general principles	Dispositions transitoires – principes généraux	
	T 616/08 3.3.04 23.03.09	T 616/08 3.3.04 23.03.09	T 616/08 3.3.04 23.03.09	94
	J 10/07 3.1.01 31.03.08	J 10/07 3.1.01 31.03.08	J 10/07 3.1.01 31.03.08	94
2.	Prüfungsumfang	Extent of scrutiny	Etendue de l'examen	
2.1	Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	Binding effect of requests – no <i>reformatio in peius</i>	Caractère obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius	
	T 817/05 3.3.09 17.10.07	T 817/05 3.3.09 17.10.07	T 817/05 3.3.09 17.10.07	95
2.2	Gegenstandsprüfung	Subject-matter under examination	Objet examiné	
	T 1355/04 3.5.04 07.11.08	T 1355/04 3.5.04 07.11.08	T 1355/04 3.5.04 07.11.08	95
	T 1276/05 3.2.07 07.02.08	T 1276/05 3.2.07 07.02.08	T 1276/05 3.2.07 07.02.08	95
2.3	Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings	Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours	
	T 240/04 3.5.01 13.12.07	T 240/04 3.5.01 13.12.07	T 240/04 3.5.01 13.12.07	96
2.4	Überprüfung erstinstanzlicher Ermessensentscheidungen	Review of first-instance discretionary decisions	Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation	
	T 1119/05 3.3.03 08.01.08	T 1119/05 3.3.03 08.01.08	T 1119/05 3.3.03 08.01.08	97
3.	Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	Filing and admissibility of the appeal	Formation et recevabilité du recours	
3.1	Übergangsbestimmungen	Transitional provisions	Dispositions transitoires	
	T 1366/04 3.3.10 16.04.08	T 1366/04 3.3.10 16.04.08	T 1366/04 3.3.10 16.04.08	97
3.2	Beschwerdefähige Entscheidung	Appealable decisions	Décisions susceptibles de recours	
3.2.1	Entscheidungen	Decisions	Décisions	
	T 165/07 3.5.03 23.11.07	T 165/07 3.5.03 23.11.07	T 165/07 3.5.03 23.11.07	97
3.2.2	Zwischenentscheidungen	Interlocutory decisions	Décisions intermédiaires	
	T 857/06 3.3.04 05.06.08	T 857/06 3.3.04 05.06.08	T 857/06 3.3.04 05.06.08	97

3.3	Zuständige Beschwerdekammer T 79/07 3.2.01 24.06.08	Board competent to hear a case T 79/07 3.2.01 24.06.08	Chambre de recours compétente T 79/07 3.2.01 24.06.08	98
3.4	Beschwerdeberechtigung	Entitlement to appeal	Personnes admises à former un recours	
3.4.1	Materielle Beschwerdeberechtigung T 332/06 3.4.02 20.02.08 T 1351/06 3.5.04 10.06.08	Party adversely affected T 332/06 3.4.02 20.02.08 T 1351/06 3.5.04 10.06.08	Partie déboutée T 332/06 3.4.02 20.02.08 T 1351/06 3.5.04 10.06.08	98 99
3.4.2	Formelle Beschwerdeberechtigung T 875/06 3.2.01 12.03.08	Formal aspects T 875/06 3.2.01 12.03.08	Conditions de forme T 875/06 3.2.01 12.03.08	99
3.5	Form und Frist der Beschwerde	Form of and time limit for appeal	Forme et délai du recours	
3.5.1	Form und Inhalt der Beschriftung T 774/05 3.2.07 08.11.07 T 157/07 3.5.05 24.04.08	Form and content of notice of appeal T 774/05 3.2.07 08.11.07 T 157/07 3.5.05 24.04.08	Forme et contenu de l'acte de recours T 774/05 3.2.07 08.11.07 T 157/07 3.5.05 24.04.08	100 100
3.5.2	Fristgerechte Einlegung der Beschwerde T 1152/05 3.3.03 08.04.08 T 993/06 3.3.06 21.11.07	Appeal filed within the time limit T 1152/05 3.3.03 08.04.08 T 993/06 3.3.06 21.11.07	Introduction du recours dans les délais T 1152/05 3.3.03 08.04.08 T 993/06 3.3.06 21.11.07	101 101
3.6	Beschwerdebegründung	Statement of grounds of appeal	Mémoire exposant les motifs du recours	
3.6.1	Allgemeine Grundsätze T 335/06 3.2.02 07.12.07 T 765/08 3.4.03 04.02.09 T 1029/05 3.3.03 12.03.08	General principles T 335/06 3.2.02 07.12.07 T 765/08 3.4.03 04.02.09 T 1029/05 3.3.03 12.03.08	Principes généraux T 335/06 3.2.02 07.12.07 T 765/08 3.4.03 04.02.09 T 1029/05 3.3.03 12.03.08	101 101 102
3.6.2	Ausnahmen von diesen Grundsätzen T 1276/05 3.2.07 07.02.08	Exceptions to these principles T 1276/05 3.2.07 07.02.08	Exceptions à ces principes T 1276/05 3.2.07 07.02.08	102
4.	Abschluss des Entscheidungsfindungsprozesses	Conclusion of the decision-making process	Clôture du processus décisionnel	
4.1	Abschluss der sachlichen Debatte T 1629/06 3.3.06 16.01.08	Closure of the substantive debate T 1629/06 3.3.06 16.01.08	Clôture des débats sur le fond T 1629/06 3.3.06 16.01.08	102
5.	Zurückverweisung an die erste Instanz T 265/05 3.5.01 18.01.08 T 908/07 3.2.04 16.05.08 T 1300/06 3.3.08 08.04.08	Remittal to the department of first instance T 265/05 3.5.01 18.01.08 T 908/07 3.2.04 16.05.08 T 1300/06 3.3.08 08.04.08	Renvoi à la première instance T 265/05 3.5.01 18.01.08 T 908/07 3.2.04 16.05.08 T 1300/06 3.3.08 08.04.08	103 103 103
6.	Bindungswirkung	Binding effect	Autorité des décisions	
6.1	Allgemeine Grundsätze T 1099/06 3.3.08 30.01.08	General principles T 1099/06 3.3.08 30.01.08	Principes généraux T 1099/06 3.3.08 30.01.08	104
7.	Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	Petition for review under Article 112a EPC	Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE	
7.1	Allgemeines R 1/08 15.07.08 R 2/08 11.09.08 R 9/08 21.01.09	General R 1/08 15.07.08 R 2/08 11.09.08 R 9/08 21.01.09	Généralités R 1/08 15.07.08 R 2/08 11.09.08 R 9/08 21.01.09	105 105 105

7.2	Übergangsbestimmungen R 5/08 05.02.09	Transitional provisions R 5/08 05.02.09	Dispositions transitoires R 5/08 05.02.09	105
7.3	Regel 106 EPÜ R 1/08 15.07.08 R 9/08 21.01.09 R 2/08 11.09.08 R 10/08 13.03.09 R 3/08 25.09.08	Rule 106 EPC R 1/08 15.07.08 R 9/08 21.01.09 R 2/08 11.09.08 R 10/08 13.03.09 R 3/08 25.09.08	Règle 106 CBE R 1/08 15.07.08 R 9/08 21.01.09 R 2/08 11.09.08 R 10/08 13.03.09 R 3/08 25.09.08	106 106 106 106 106
7.4	Inhalt des Antrags auf Überprüfung gemäß Regel 107 EPÜ R 5/08 05.02.09	Contents of the petition for review in accordance with Rule 107 EPC R 5/08 05.02.09	Contenu de la requête en révision conformément à la règle 107 CBE R 5/08 05.02.09	107
7.5	Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung gemäß Regel 109 EPÜ R 5/08 05.02.09	Procedure in dealing with petitions for review in accordance with Rule 109 EPC R 5/08 05.02.09	Procédure en cas de requête en révision conformément à la règle 109 CBE R 5/08 05.02.09	108
7.6	Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ R 1/08 15.07.08 R 2/08 11.09.08 R 3/08 25.09.08 R 9/08 21.01.09 R 10/08 13.03.09	Fundamental violation of Article 113 EPC R 1/08 15.07.08 R 2/08 11.09.08 R 3/08 25.09.08 R 9/08 21.01.09 R 10/08 13.03.09	Violation fondamentale de l'article 113 CBE R 1/08 15.07.08 R 2/08 11.09.08 R 3/08 25.09.08 R 9/08 21.01.09 R 10/08 13.03.09	108 108, 109 108, 110 108, 110 108, 111
7.7	Sonstige schwerwiegende Verfahrensmängel R 1/08 15.07.08 R 10/08 13.03.09	Any other fundamental procedural defect R 1/08 15.07.08 R 10/08 13.03.09	Autre vice fondamental de procédure R 1/08 15.07.08 R 10/08 13.03.09	112 112
8.	Einreichen geänderter Ansprüche im Beschwerdeverfahren	Filing of amended claims in appeal proceedings	Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours	
8.1	Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung T 253/06 3.2.05 24.06.08	Amendments after arrangement of oral proceedings T 253/06 3.2.05 24.06.08	Modifications après fixation de la date de la procédure orale T 253/06 3.2.05 24.06.08	113
8.2	Mehrseitiges Beschwerdeverfahren – von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Anträge T 339/06 3.2.01 05.12.07 T 416/07 3.3.04 27.03.08 T 240/04 3.5.01 13.12.07	Inter partes appeals – requests not examined by the opposition division T 339/06 3.2.01 05.12.07 T 416/07 3.3.04 27.03.08 T 240/04 3.5.01 13.12.07	Recours inter partes – requêtes non examinées par la division d'opposition T 339/06 3.2.01 05.12.07 T 416/07 3.3.04 27.03.08 T 240/04 3.5.01 13.12.07	114 114 114
8.3	Mehrseitiges Beschwerdeverfahren – im Einspruchsverfahren zurückgenommener Antrag T 390/07 3.3.08 20.11.08	Inter partes appeals – request withdrawn before the opposition division T 390/07 3.3.08 20.11.08	Recours inter partes – retrait d'une requête devant la division d'opposition T 390/07 3.3.08 20.11.08	115
8.4	Wiederaufnahme breiterer Ansprüche im Beschwerdeverfahren T 1282/05 3.5.05 20.05.08	Reinstating broader claims in appeal proceedings T 1282/05 3.5.05 20.05.08	Rétablissement de revendications plus larges au cours de la procédure de recours T 1282/05 3.5.05 20.05.08	116
8.5	Abwesenheit des Anmelders in der mündlichen Verhandlung T 1704/06 3.5.01 14.12.07	Absence of the applicant from oral proceedings T 1704/06 3.5.01 14.12.07	Absence du demandeur lors de la procédure orale T 1704/06 3.5.01 14.12.07	117

9.	Rückzahlung der Beschwerdegebühr	Reimbursement of appeal fees	Remboursement de la taxe de recours	
9.1	Allgemeines	General issues	Généralités	
	T 1314/05 3.4.01 15.04.08	T 1314/05 3.4.01 15.04.08	T 1314/05 3.4.01 15.04.08	118
	T 791/06 3.2.07 30.09.08	T 791/06 3.2.07 30.09.08	T 791/06 3.2.07 30.09.08	119
	T 1152/05 3.3.03 08.04.08	T 1152/05 3.3.03 08.04.08	T 1152/05 3.3.03 08.04.08	119
9.2	Wesentlicher Verfahrensmangel	Substantial procedural violation	Vice substantiel de procédure	
9.2.1	Anspruch auf rechtliches Gehör	Right to be heard	Droit d'être entendu	
	T 246/08 3.4.03 14.08.08	T 246/08 3.4.03 14.08.08	T 246/08 3.4.03 14.08.08	119
	T 1982/07 3.3.08 26.02.08	T 1982/07 3.3.08 26.02.08	T 1982/07 3.3.08 26.02.08	120
	T 451/06 3.2.06 04.10.07	T 451/06 3.2.06 04.10.07	T 451/06 3.2.06 04.10.07	121
	T 716/06 3.2.04 17.06.08	T 716/06 3.2.04 17.06.08	T 716/06 3.2.04 17.06.08	122
	T 1100/07 3.2.03 25.07.08	T 1100/07 3.2.03 25.07.08	T 1100/07 3.2.03 25.07.08	122
9.2.2	Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung	Inadequate reasons given in the decision at first instance	Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance	
	T 1182/05 3.2.01 19.02.08	T 1182/05 3.2.01 19.02.08	T 1182/05 3.2.01 19.02.08	123
	T 107/05 3.5.03 12.06.07	T 107/05 3.5.03 12.06.07	T 107/05 3.5.03 12.06.07	123
9.2.3	Weitere Einzelfälle	Miscellaneous other cases	Autres cas isolés	
	T 883/07 3.4.03 22.11.07	T 883/07 3.4.03 22.11.07	T 883/07 3.4.03 22.11.07	124
	T 585/06 3.4.02 29.07.08	T 585/06 3.4.02 29.07.08	T 585/06 3.4.02 29.07.08	125
	J 10/07 3.1.01 31.03.08	J 10/07 3.1.01 31.03.08	J 10/07 3.1.01 31.03.08	126
VII.	VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN	DISCIPLINARY BOARD	PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE	
1.	Beschwerden gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission und des Prüfungssekretariats	Appeals against decisions of the Examination Board and the Examination Secretariat	Recours contre les décisions du jury et du secrétariat d'examen	
1.1	Sachliche Überprüfung der Notengebung	Objective review of the marks awarded	Vérification objective de la notation	
	D 6/07 28.08.08	D 6/07 28.08.08	D 6/07 28.08.08	127
	D 7/07 17.09.08	D 7/07 17.09.08	D 7/07 17.09.08	127
VIII.	DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE	THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY	L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT	
1.	Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt	The EPO as designated or elected Office	L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu	
1.1	Verfahrenssprache	Language of the proceedings	Langue de la procédure	
	J 8/07 3.1.01 08.12.08	J 8/07 3.1.01 08.12.08	J 8/07 3.1.01 08.12.08	128
	J 10/07 3.1.01 31.03.08	J 10/07 3.1.01 31.03.08	J 10/07 3.1.01 31.03.08	129
	G 4/08 anhängig	G 4/08 pending	G 4/08 en instance	129

ANLAGE 2

ANNEX 2

ANNEXE 2

Zitierte Entscheidungen		Cited decisions		Décisions citées	
Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer		Decisions of the Enlarged Board of Appeal		Décisions de la Grande Chambre de recours	
G 1/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 60			23-26
G 5/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 64			23-26
G 6/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 67			23-26
G 6/91	06.03.92	OJ EPO 1992, 491			100-101
G 7/91	05.11.92	OJ EPO 1993, 356			96
G 8/91	05.11.92	OJ EPO 1993, 346			96
G 9/91	31.03.93	OJ EPO 1993, 408		95, 96, 103, 114, 115	
G 10/91	31.03.93	OJ EPO 1993, 420			109
G 12/91	17.12.93	OJ EPO 1994, 285			112
G 3/92	13.06.94	OJ EPO 1994, 607			76
G 1/93	02.02.94	OJ EPO 1994, 541			40
G 7/93	13.05.94	OJ EPO 1994, 775			111
G 2/94	19.02.96	OJ EPO 1996, 401			126
G 1/95	19.07.96	OJ EPO 1996, 615			122
G 4/95	19.02.96	OJ EPO 1996, 412		70, 71, 110	
G 6/95	24.07.96	OJ EPO 1996, 649			109
G 7/95	19.07.96	OJ EPO 1996, 626			109
G 8/95	16.04.96	OJ EPO 1996, 481			98
G 2/98	31.05.01	OJ EPO 2001, 413			41
G 1/99	02.04.01	OJ EPO 2001, 381			96
G 1/03	08.04.04	OJ EPO 2004, 413			37
G 2/03	08.04.04	OJ EPO 2004, 448			37
G 1/04	16.12.05	OJ EPO 2006, 334			17
G 3/04	22.08.05	OJ EPO 2006, 118			119
G 1/05	28.06.07	OJ EPO 2008, 271		62, 72, 82	
G 1/06	28.06.07	OJ EPO 2008, 307			59, 62
G 2/06	25.11.08	OJ EPO 2009, 306		5, 14, 148	
G 1/07	pending				7
G 2/07	pending				7, 16
G 1/08	pending				7, 15, 151
G 2/08	pending				7, 22, 151
G 3/08	pending				6, 13, 152
G 4/08	pending				7, 129, 151
G 1/09	pending				8, 152
R 1/08	15.07.08			105, 106, 108, 112	
R 2/08	11.09.08			105, 106, 108, 109	
R 3/08	25.09.08			106, 108, 110	
R 5/08	05.02.09			105, 107, 108	
R 9/08	21.01.09			105, 106, 108, 110	
R 10/08	13.03.09			106, 108, 111, 112	

Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer		Decisions of the Legal Board of Appeal		Décisions de la chambre de recours juridique	
J 8/81	3.1.01	30.11.81	OJ EPO 1982, 10		73
J 13/90	3.1.01	10.12.92	OJ EPO 1994, 456		42
J 27/90	3.1.01	11.07.91	OJ EPO 1993, 422		54
J 30/94	3.1.01	09.10.95			98
J 25/96	3.1.01	11.04.00			54
J 3/06	3.1.01	17.12.07	OJ EPO 2009, 170		78, 148

Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer		Decisions of the Legal Board of Appeal		Décisions de la chambre de recours juridique	
J 9/06	3.1.01	24.11.07			76
J 11/06	3.1.01	18.04.07			54
J 1/07	3.1.01	25.07.07			53, 54
J 4/07	3.1.01	07.07.08			54
J 5/07	3.1.01	26.02.08			63, 82
J 8/07	3.1.01	08.12.08	OJ EPO 2009, 216		128, 148
J 9/07	3.1.01	30.06.08			57, 77
J 10/07	3.1.01	31.03.08	OJ EPO 2008, 567		52, 94, 118, 126, 129, 149
J 12/07	3.1.01	15.04.08			52

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern		Decisions of the technical boards of appeal		Décisions des chambres de recours techniques	
T 169/83	3.2.01	25.03.85	OJ EPO 1985, 193		36
T 201/83	3.3.01	09.05.84	OJ EPO 1984, 481		34
T 246/86	3.4.01	11.01.88	OJ EPO 1989, 199		35
T 320/87	3.3.02	10.11.88	OJ EPO 1990, 71		16
T 3/90	3.4.01	24.04.91	OJ EPO 1992, 737		45
T 552/91	3.3.01	03.03.94	OJ EPO 1995, 100		33
T 734/91	3.5.01	97.04.92			44
T 340/92	3.2.01	05.10.94			99
T 441/92	3.5.01	10.03.95			82
T 1002/92	3.4.01	06.07.94	OJ EPO 1995, 605		83
T 167/93	3.3.01	03.05.96	OJ EPO 1997, 229		104
T 528/93	3.4.01	23.10.96			116
T 740/93	3.2.04	10.01.96			74
T 105/94	3.2.02	29.07.97			109
T 312/94	3.4.01	04.09.97			18
T 670/95	3.3.05	09.06.98			86
T 135/96	3.2.01	20.01.97			124
T 158/96	3.3.02	28.10.98			29
T 990/96	3.3.01	12.02.98	OJ EPO 1998, 489		20
T 1067/97	3.4.02	04.10.00			34
T 97/98	3.3.05	21.05.01	OJ EPO 2002, 183		99
T 145/98	3.3.05	24.07.01			29
T 587/98	3.5.02	12.05.00	OJ EPO 2000, 497		29
T 621/98	3.5.01	18.06.99			70
T 728/98	3.3.01	12.05.00	OJ EPO 2001, 319		31
T 928/98	3.2.06	08.11.00			51
T 100/00	3.3.03	07.03.03			20
T 278/00	3.3.01	11.02.03	OJ EPO 2003, 546		75
T 714/00	3.3.03	06.08.02			34
T 131/01	3.2.01	18.07.02	OJ EPO 2003, 115		85
T 681/01	3.3.07	28.11.06			32
T 803/01	3.3.03	09.09.03			20
T 268/02	3.3.02	31.01.03			98
T 609/02	3.3.08	27.10.04			29
T 713/02	3.3.01	12.04.05	OJ EPO 2006, 267		73
T 861/02	3.5.01	25.06.04			75, 123
T 281/03	3.5.01	17.05.06			121, 122
T 307/03	3.3.07	03.07.07	OJ EPO 2009, 418		61, 149
T 668/03	3.2.04	06.12.07			93
T 719/03	3.2.03	14.10.04			53
T 745/03	3.4.02	22.09.05			64
T 897/03	3.3.08	16.03.04			75, 123
T 1102/03	3.5.01	28.05.08			47
T 1110/03	3.5.02	04.10.04	OJ EPO 2005, 302		50

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern		Decisions of the technical boards of appeal		Décisions des chambres de recours techniques	
T 1165/03	3.3.08	03.05.07			87
T 166/04	3.5.01	18.07.07			43
T 240/04	3.5.01	13.12.07			96, 114
T 276/04	3.3.08	24.06.04			75, 123
T 352/04	3.3.07	11.10.07			39
T 441/04	3.2.07	07.05.08			65
T 550/04	3.3.01	02.04.08			52
T 583/04	3.4.03	06.06.06			75
T 763/04	3.2.04	22.06.07			119
T 781/04	3.5.03	30.11.05			101
T 936/04	3.3.07	24.04.08			62
T 956/04	3.3.07	17.01.08			33
T 991/04	3.3.05	22.11.05			101
T 1105/04	3.3.09	24.04.08			32
T 1242/04	3.5.01	20.10.06	OJ EPO 2007, 421		80
T 1319/04	3.3.02	22.04.08	OJ EPO 2009, 36		21, 149
T 1355/04	3.5.04	07.11.08			95
T 1366/04	3.3.10	16.04.08			97
T 1374/04	3.3.08	07.04.06	OJ EPO 2007, 313		14
T 65/05	3.3.05	17.04.08			93
T 83/05	3.3.04	22.05.07	OJ EPO 2007, 644		16
T 107/05	3.5.03	12.06.07			123
T 151/05	3.2.04	22.11.07			83
T 184/05	3.2.07	05.02.08			33
T 250/05	3.3.02	04.03.08			40
T 263/05	3.2.06	28.06.07	OJ EPO 2008, 329		51
T 265/05	3.5.01	18.01.08			103
T 339/05	3.3.01	10.04.08			29
T 373/05	3.2.07	27.03.07			51
T 427/05	3.2.03	12.06.07			47
T 514/05	3.4.03	08.09.05	OJ EPO 2006, 526		101
T 570/05	3.3.05	07.03.08			33
T 619/05	3.5.01	28.02.08			38
T 633/05	3.5.02	28.03.07			91
T 708/05	3.3.09	14.02.07			19
T 774/05	3.2.07	08.11.07			100
T 780/05	3.3.09	25.06.08			65
T 788/05	3.2.02	08.05.07			37
T 817/05	3.3.09	17.10.07			95
T 824/05	3.3.03	28.09.07			26
T 912/05	3.5.02	15.04.08			26
T 1029/05	3.3.03	12.03.08			102
T 1054/05	3.5.01	28.05.08			27
T 1119/05	3.3.03	08.01.08			97
T 1120/05	3.2.04	21.02.08			35, 36
T 1127/05	3.3.04	15.01.08			24
T 1152/05	3.3.03	08.04.08			42, 101, 119
T 1182/05	3.2.01	19.02.08			74, 123
T 1186/05	3.3.09	06.12.07			19
T 1210/05	3.3.01	24.01.08			66, 69
T 1276/05	3.2.07	07.02.08			95, 102
T 1282/05	3.5.05	20.05.08			116
T 1286/05	3.3.02	01.04.08			23
T 1309/05	3.4.02	10.01.06			74, 75, 123
T 1314/05	3.4.01	15.04.08			24, 118
T 1356/05	3.4.03	16.02.06			74
T 1387/05	3.5.04	24.04.08			59
T 1439/05	3.4.01	19.08.08			45, 65

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern		Decisions of the technical boards of appeal	Décisions des chambres de recours techniques
T 1443/05	3.3.01	04.07.08	41
T 1459/05	3.2.03	21.02.08	89
T 1482/05	3.2.04	08.02.08	45
T 1561/05	3.2.03	17.10.06	53
T 1578/05	3.5.03	26.04.07	81
T 53/06	3.4.02	21.02.08	92
T 63/06	3.2.04	24.06.08	30
T 123/06	3.3.10	10.01.08	29
T 133/06	3.3.09	29.05.08	91
T 142/06	3.3.03	11.03.08	20
T 148/06	3.2.04	08.01.08	64
T 221/06	3.4.02	24.07.08	64
T 252/06	3.4.02	06.05.08	27
T 253/06	3.2.05	24.06.08	113
T 307/06	3.3.01	16.09.08	30
T 332/06	3.4.02	20.02.08	98
T 335/06	3.2.02	07.12.07	53, 101
T 339/06	3.2.01	05.12.07	114
T 341/06	3.2.01	31.01.08	58
T 406/06	3.3.04	16.01.08	25
T 426/06	3.3.10	24.01.08	86
T 439/06	3.5.01	31.01.07	53
T 451/06	3.2.06	04.10.07	121
T 555/06	3.2.01	22.11.07	50
T 580/06	3.4.01	01.07.08	55, 68, 76
T 585/06	3.4.02	29.07.08	71, 125
T 606/06	3.2.03	23.04.08	34
T 690/06	3.5.01	24.04.07	80
T 716/06	3.2.04	17.06.08	122
T 791/06	3.2.07	30.09.08	85, 119
T 857/06	3.3.04	05.06.08	97
T 860/06	3.3.06	02.10.07	18
T 875/06	3.2.01	12.03.08	99
T 993/06	3.3.06	21.11.07	101
T 1020/06	3.x.xx	28.11.08	72
T 1053/06	3.4.02	01.07.08	46
T 1099/06	3.3.08	30.01.08	104
T 1134/06	3.2.04	16.01.07	18
T 1207/06	3.4.02	07.05.08	71
T 1208/06	3.2.02	03.07.08	70
T 1242/06	3.3.04	04.04.08	15, 150
T 1255/06	3.3.02	23.09.08	17
T 1300/06	3.3.08	08.04.08	103
T 1351/06	3.5.04	10.06.08	45, 99
T 1505/06	3.2.07	18.09.07	48
T 1556/06	3.2.06	24.06.08	51
T 1599/06	3.3.04	13.09.07	24
T 1629/06	3.3.06	16.01.08	102
T 1642/06	3.3.02	23.08.07	29
T 1704/06	3.5.01	14.12.07	117
T 1706/06	3.2.01	04.03.08	71
T 1709/06	3.5.03	30.05.08	43, 74
T 1771/06	3.3.08	07.02.08	32
T 1785/06	3.4.01	02.06.08	30
T 1808/06	3.3.09	14.02.08	31
T 1875/06	3.3.04	08.01.08	18
T 79/07	3.2.01	24.06.08	98
T 82/07	3.5.04	23.01.08	67

OJ EPO 2007, 491

OJ EPO 2008, 523

Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern		Decisions of the technical boards of appeal	Décisions des chambres de recours techniques
T 157/07	3.5.05	24.04.08	100
T 165/07	3.5.03	23.11.07	73, 97
T 390/07	3.3.08	20.11.08	85, 115
T 416/07	3.3.04	27.03.08	114
T 473/07	3.5.01	30.11.07	53, 55
T 546/07	3.2.04	14.02.08	18
T 815/07	3.2.06	15.07.08	28
T 883/07	3.4.03	22.11.07	124
T 908/07	3.2.04	16.05.08	103
T 919/07	3.3.01	13.01.09	71
T 926/07	3.2.04	14.05.08	85
T 1042/07	3.4.01	22.08.08	46
T 1100/07	3.2.03	25.07.08	122
T 1237/07	3.5.05	12.02.08	43, 81
T 1391/07	3.4.02	07.11.08	62
T 1465/07	3.4.02	09.05.08	54, 56
T 1500/07	3.2.04	06.05.08	60
T 1501/07	3.2.04	06.05.08	60
T 1502/07	3.2.04	06.05.08	60
T 1515/07	3.5.01	03.07.08	79
T 1557/07	3.4.01	09.07.08	44
T 1982/07	3.3.08	26.02.08	120
T 246/08	3.4.03	14.08.08	79, 82, 119
T 426/08	3.4.02	01.12.08	88
T 428/08	3.2.01	09.10.08	86, 87
T 616/08	3.3.04	23.03.09	94
T 765/08	3.4.03	04.02.09	101

Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten		Decisions of the Disciplinary Board	Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire
D 3/00	03.05.02	OJ 2003, 365	127
D 7/05	17.07.06	OJ 2007, 378	127
D 6/07	28.08.08		127
D 7/07	17.09.08		127

ANLAGE 3

Leitsätze der Entscheidungen des Jahres 2008 und 2009, die in der Sonderausgabe besprochen wurden¹

ANNEX 3

Headnotes to decisions delivered in 2008 and 2009 and discussed in the special edition¹

ANNEXE 3

Sommaires des décisions des années 2008 et 2009 qui ont été commentées dans l'édition spéciale¹

Case Number: G 2/06, OJ EPO 2009, 306

Applicant: WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION

Headword: Use of embryos/WARF

Date: 25.11.08

Headnote:

I. The request for a preliminary ruling by the European Court of Justice on the questions suggested is rejected as inadmissible.

II. The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

Question 1: Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC) applies to all pending applications, including those filed before the entry into force of the rule.

Question 2: Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC) forbids the patenting of claims directed to products which – as described in the application — at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, even if the said method is not part of the claims.

Question 3: No answer is required since Questions 1 and 2 have been answered with yes.

Question 4: In the context of the answer to question 2 it is not of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos.

Beschwerde-Aktenzeichen: J 3/06 - 3.1.01, ABI. EPA 2009, 170

Anmelder: Heitkamp Rail GmbH et al.

Stichwort: Übergangsbestimmungen/HEITKAMP

Datum: 17.12.07

Leitsatz:

Regel 56 EPÜ ist nur auf europäische Patentanmeldungen anwendbar, die nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht wurden.

N° du recours : J 8/07 - 3.1.01, JO OEB 2009, 216

Demandeur : MERAL

Référence : Langue de la procédure/ MERAL

Date: 08.12.08

Sommaire :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1° Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans une langue officielle de l'Office européen des brevets (OEB), le demandeur peut-il, dès l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, déposer une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure qui doit être utilisée dans toutes les procédures devant les instances de l'OEB ?

2° Si la réponse à cette question est négative, les organes de l'OEB peuvent-ils utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevets (ou d'une demande internationale entrée en phase régionale) une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande ?

3° Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée ? En particulier, les organes de l'OEB doivent-ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties ?

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de procédure.

Beschwerde-Aktenzeichen: J 10/07 - 3.1.01, ABI. EPA 2008, 567

Veröffentlichungsnummer: 1767081

Patentinhaber: Amazonen-Werke

Stichwort: Nachreichung von Zeichnungen/AMAZONEN-WERKE

Datum: 31.03.08

Leitsatz:

Zur Frage der Anwendbarkeit des EPÜ 1973 bzw. des EPÜ 2000 nach den Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 (siehe Nrn. 1, 3, 6 und 7 der Entscheidungsgründe).

Case Number: T 307/03 - 3.3.07, OJ EPO 2009, 418

Applicants: ARCO Chemical Technology, L.P.

Headword: ARCO/Double patenting

Date: 03.07.07

Headnote:

I. The principle of prohibition of double patenting, namely that the inventor (or his successor in title) has a right to the grant of one and only one patent from the European Patent Office for a particular invention as defined in a particular claim is applicable under the EPC, and can be deduced from the provision of Article 60 EPC stating "The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title" (see point 2.1).

II. Decision T 587/98 (OJ EPO 2000, 497) to the effect (see its point 3.6) that there is no basis in the EPC prohibiting "conflicting claims" not followed (see point 2.7).

III. A double patenting objection can be raised also where the subject-matter of the granted claim is encompassed by the subject-matter of the claim later put forward, that is where the applicant is seeking to re-patent the subject-matter of the already granted patent claim, and in addition to obtain patent protection for other subject-matter not claimed in the already granted patent. In particular, where the subject-matter which would be double patented is the preferred way of carrying out the invention both of the granted patent and of the pending application under consideration, the extent of double patenting cannot be ignored as *de minimis*. To avoid the objection of double patenting the claims of the pending application should be confined to the other subject-matter that is not already patented, to allow the examination procedure to focus on whether a claim to this other subject-matter meets the requirements of the EPC (see points 5.2 to 5.4).

Case Number: T 1319/04 - 3.3.02, OJ EPO 2009, 36

Applicant: Kos Life Sciences, Inc.

Headword: Dosage regimen/KOS LIFE SCIENCES, INC.

Date: 22.04.08

Headnote:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Where it is already known to use a particular medicament to treat a particular illness, can this known medicament be patented under the provisions of Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 for use in a different, new and inventive treatment by therapy of the same illness?
2. If the answer to question 1 is yes, is such patenting also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime?
3. Are any special considerations applicable when interpreting and applying Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000.

Case Number: T 1242/06 - 3.3.04, OJ EPO 2008, 523

Patentee: State of Israel – Ministry of Agriculture

Headword: Tomatoes/STATE OF ISRAEL

Date: 04.04.08

Headnote:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention?
2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?
3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

ANLAGE 4**Vorlagen an die Große Beschwerdekammer¹****Vorlagen der Beschwerdekammern****ANNEX 4****Referrals to the Enlarged Board of Appeal¹****Referrals by boards of appeal****ANNEXE 4****Questions soumises à la Grande Chambre de recours¹****Questions soumises par les chambres de recours**

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.04 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 4 April 2008 in case **T 1242/06**:

1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention?
2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature?
3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level?

The case is pending under Ref. No. **G 1/08**.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.3.02 has referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 22 April 2008 in case **T 1319/04**:

1. Where it is already known to use a particular medicament to treat a particular illness, can this known medicament be patented under the provisions of Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 for use in a different, new and inventive treatment by therapy of the same illness?
2. If the answer to question 1 is yes, is such patenting also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime?
3. Are any special considerations applicable when interpreting and applying Articles 53(c) and 54(5) EPC 2000?

The case is pending under Ref. No. **G 2/08**.

Dans l'affaire **J 8/07**, la chambre de recours juridique 3.1.01 a, par décision intermédiaire du 8 décembre 2008, soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes en application de l'article 112(1)a) CBE:

1° Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans une langue officielle de l'Office européen des brevets (OEB), le demandeur peut-il, dès l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, déposer une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure qui doit être utilisée dans toutes les procédures devant les instances de l'OEB ?

2° Si la réponse à cette question est négative, les organes de l'OEB peuvent-ils utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevets (ou d'une demande internationale entrée en phase régionale) une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande ?

3° Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée ?

En particulier, les organes de l'OEB doivent-ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties ?

L'affaire est en instance sous le n° **G 4/08**.

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of the proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées dans l'Annexe 4 que dans la langue de la procédure.

In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Legal Board of Appeal 3.1.01 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal with interlocutory decision of 27 May 2009 in case **J 2/08**:

Is an application which has been refused by a decision of the Examining Division thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal, when no appeal has been filed?

The case is pending under Ref. No. **G 1/09**.

Vorlage der Präsidentin des EPA

Referral by the President of the EPO

Questions soumises par la Présidente de l'OEB

In accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office has referred the following points of law concerning the limits of patentability of programs for computers within the meaning of Article 52(2)(c) and (3) EPC to the Enlarged Board of Appeal. The questions referred are:

1. Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?
- 2.(a) Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Art. 52(2)(c) and (3) merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable data storage medium?
(b) If question 2(a) is answered in the negative, is a further technical effect necessary to avoid exclusion, said effect going beyond those effects inherent in the use of a computer or data storage medium to respectively execute or store a computer program?
- 3.(a) Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim?
(b) If question 3(a) is answered in the positive, is it sufficient that the physical entity be an unspecified computer?
(c) If question 3(a) is answered in the negative, can features contribute to the technical character of the claim if the only effects to which they contribute are independent of any particular hardware that may be used?
- 4.(a) Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?
(b) If question 4(a) is answered in the positive, do all features resulting from programming thus contribute to the technical character of a claim?
(c) If question 4(a) is answered in the negative, can features resulting from programming contribute to the technical character of a claim only when they contribute to a further technical effect when the program is executed?

The case is pending under Ref. No. **G 3/08**.